

סימני מסחר – במי הם פוגעים?

על מוסר, תקנת הציבור וסימני מסחר

מאת

אסא קלינג*

מבוא * הדין בישראל * יישום בהחלטות רשם
סימני המסחר בישראל * הדין באיחוד
האירופי ויישומו * הדין בארצות הברית *
סיכום ומבט לעתיד

א. מבוא

בשנים האחרונות התפתח דיון ער שתפס כותרות רבות בקרב הקהילה העוסקת בתחום דיני סימני המסחר בארצות הברית באשר לאפשרות הרישום כסימן מסחר של מילים שיש להן נופך פוגעני (disparaging). הדיון בסימנים פוגעניים עורר את השאלה מה היקף שיקול הדעת אותו רשאי הגורם הרושם – על פי רוב רשם סימני המסחר במדינות השונות – להפעיל, כאשר מדובר בסימנים שעשויים לפגוע ברגשותיו של מי מהציבור. בארצות הברית הגיע הדיון לנקודת ביניים משמעותית, בה ניתנה עדיפות לחופש הביטוי על פני האפשרות של מניעת רישומו של סימן מסחר. בדין האירופי כמו גם הישראלי לא נקבעה האפשרות לסרב רישום סימן מסחר על סמך היותו פוגעני בעוד ששמורה האפשרות לסרבו מטעמי תקנת הציבור או מוסר. מכאן, יש מקום לסקירת ביניים של פסקאות מניעת רישום מטעמי תקנת הציבור והמוסר המצויות בדין הישראלי והאירופי, שמשקפות את התחייבויות המדינות החברות באמנת פריס.

כפי שאדגים להלן, פגיעה מסימן מסחר היא פגיעה יחסית – ייתכן שיהיו כאלה מהציבור שייפגעו בעוד שמרביתו כלל לא. עצם טיבו של סימן מסחר עשוי לעורר רגשות מסוג כזה או אחר. פגיעה ברגשות היא עניין סובייקטיבי כפי שערכים ומוסר הם עניין לגיאוגרפיה. ניתוח אופי הרגשות המתעוררים בעת חשיפה לסימן מסחר הוא עניין סובייקטיבי שקשה לומר שיכול להיות בתחום שיפוטו של גוף מנהלי. עיון בהחלטות הגופים המנהליים בטריטוריות השונות יראה שקשה למצוא קו אחיד חוצה גבולות התוחם ומאבחן את תקנת הציבור, המוסר ומידת הפגיעה המסתבר מרישומו של סימן מסחר. כפי שעולה מהמצב בארצות הברית, ייתכן שעדיפה ההימנעות מכניסה לתחומים אלה ומתן קדימות לזכות היסוד לחופש הביטוי.

ברשימה קצרה זו אסקור תחילה את המסגרת המשפטית בישראל המאפשרת לרשם סימני המסחר לסרב רישום מטעמים של אי עמידה בתקנת הציבור או פגיעה במוסר, ואת החלטות הרשם המעטות בתחומים אלה. אמשיך בסקירת הדין באירופה, ואסיים בסקירה עדכנית של הפסיקה בארצות הברית הנוגעת לסימנים פוגעניים והמעידה על כיוון ההתייחסות לסימנים הפוגעים במוסר. בסיכום הסקירה אביא תובנות ראשונות באשר למשמעות הדיון בערכים שעל פניהם הם חיצוניים לשיטת סימני המסחר ומידת השפעתם על המשך עיצוב מערך הדינים והשיקולים ברישום סימני מסחר.

* רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (2011 – 2017).

ב. הדין בישראל

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 קובע רשימה של סימנים שאינם כשירים לרישום. ברשימה זו סעיף 11(5) קובע כי סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר לא יהיה כשיר לרישום. לשון זו הפוסלת כשירותו של סימן לרישום מופיעה גם בסעיף 16(א)(5) לפקודה, שלפיו לא יירשם בישראל סימן-חוץ הנוגד את תקנת הציבור או המוסר. התייחסות דומה נמצאת גם בסעיף 8 לקודמתה של הפקודה הנוכחית, פקודת סימני מסחר, 1938.¹ הוראות אלה משקפות את המגבלה על קבלתם לרישום של סימנים שאינם מוסריים או הנוגדים את תקנת הציבור הקבועה בהוראות סעיף 6quinquies B(iii) לאמנת פריס.² ההוראה האמורה באמנת פריס שמורה לסימני מסחר.³ אין הוראה דומה באמנת פריס המתייחסת לערכי מוסר או תקנת הציבור כשיקול במסגרת רישום זכויות הקניין הרוחני האחרות הנדונות באמנה.⁴

בחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973 נקבעו קריטריונים דומים לאלה שנקבעו בפקודת סימני מסחר כמניעה לרישום שמות זני מטפחים שיש בהם לפגוע בסדר הציבורי או המוסר.⁵

בפקודת הפטנטים והמדגמים מוענקת לרשם המדגמים הסמכות לסרב לרשום מדגם "אם סבור הוא כי בשימוש יהא מתנגד לחוק, למוסר או לסדרי הציבור".⁶ בחוק העיצובים, התשע"ז-2017 יש התייחסות לתקנת הציבור כטעם שלא לרשום עיצוב.⁷ ההשמטה של פגיעה במוסר והסתפקות בתקנת הציבור כטעם לסירובו של רישום לא נומקה בדברי ההסבר לחוק ואף לא בדיוני הכנסת.⁸

¹ ע"ר מס' 843 מיום 24.11.1938, תוס' 1, עמ' (ע) 103 (א) 126. לשון סעיף 8(ד) שם: "(ד) סימנים המזיקים או עלולים להזיק לסדרי הציבור או למוסד הציבור או העשויים לרמות את הציבור; או סימנים המעודדים תחרות מסחרית בלתי הוגנת או המכילים ציוני מקור כוזבים";

² Article 6quinquies B. — Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases: ... 3. when they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.

³ כותרת הסעיף: "Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other: Countries of the Union"

⁴ ר' סעיף 21(2) לאמנת פריס המתייחס בין היתר גם לפטנטים, עיצובים, וכינויי מקור: (2) The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

⁵ סעיף 31(ב)(5) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973: "לא יירשם שם זן לפי חוק זה אם נתקיימה בו אחת מאלה: ... יש בו כדי לפגוע בסדר הציבורי או במוסר". אין בדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח תשל"א מס' 925 עמ' 114) נימוק ללשון סעיף זה שכדוגמתו אינו מופיע באמנה הבין-לאומית להגנת זכות מטפחים של זני צמחים ([International Convention for the Protection of New Varieties of Plants](#)) על גרסאותיה השונות (בשנים 1961, 1978 ו-1991).

⁶ סעיף 33(3) לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 אשר עודה בתוקף בזמן כתיבת שורות אלה.

⁷ חוק העיצובים, התשע"ז-2017, סעיף 5: "על אף האמור בסעיפים 3 ו-4, עיצוב שיש בו משום פגיעה בתקנת הציבור לא יהיה כשיר להגנה."

⁸ ה"ח 928 בעמ' 696, י"ט תמוז התשע"ה, 6.7.2015; בדיוני ועדת הכלכלה השמטה זו לא הוסברה וכל שנאמר לגבי סעיף 5 החדש הוא ש"הסעיף הזה קיים היום בפקודה" וכן ש"הסעיף הזה קיים גם בחקיקה האירופאית", פרוטוקול מס' 247 משיבת ועדת הכלכלה, א' בסיון התשע"ו (7 ביוני 2016), בעמ' 35. בהוראות הבחינה של משרד הקניין הרוחני האירופי (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) יש התייחסות בהנחיות הבחינה ([Examination of Applications of Registered Community Design](#) (1.10.2017)) הן לדחייה על בסיס היות העיצוב נוגד את תקנת הציבור (הנחיה 4.2.2) ובנפרד לגבי דחיה מפאת היות העיצוב פוגע במוסר (הנחיה 4.2.3). הנחיות אלה נסמכות על דרך האנלוגיה על החלטות אירופיות שניתנו לגבי תנאים אלה לגבי סימני מסחר.

בדברי ההסבר הודגמה השמירה על תקנת הציבור על ידי מניעת רישומו של עיצוב שהמוצר הנושא אותו הוא מכשיר עינוויים, עיצוב המכיל סמלים גזעניים או העושה שימוש פוגעני בסמלים דתיים או כאשר יש בעיצוב אי-חוקיות מטעמים כלשהם.⁹

בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 יש התייחסות ל"טובת הציבור" כטעם להקדמת בחינתה של בקשת פטנט או כשיקול למתן רישיון כפיה או ביטולו של פטנט במקרה של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי באמצאה הדרושה לטובת הציבור.¹⁰ "טובת הציבור" המוזכרת בחוק הפטנטים היא נדבך ב"תקנת הציבור" הכללית אך ההתייחסות לשיקולים אלה בחוק הפטנטים אינה נעשית כטעם שלא לרשום את הזכות, כפי שזו נעשית בהקשרה של שאלת רישומם של סימן מסחר, מדגם ועיצוב או זני מטפחים.¹¹

מהאמור עד כה עולה שטעמי מוסר, תקנת הציבור והסדר הציבורי אינם סוגיות הנוגעות כיום לשאלת רישומם של פטנטים אך שמורים באופן ברור עבור סימני מסחר וזני מטפחים ובמידה מסוימת עבור מוצרים הנושאים עיצוב. ניכר שהמחוקק שומר שיקולים שכאלה לאפשרות רישומן של זכויות בלעדיות בעלות אופי מסחרי בהם עשוי להיעשות שימוש באופן גלוי בקרב הציבור הרחב, שכן זו טיבה ומטרתה של הזכות.¹²

המחוקק הישראלי כמו גם מנסחי אמנת פריס הציבו רף שמשמש בשני מונחים נפרדים: האחד, 'תקנת הציבור' או 'סדר ציבורי'; והשני, 'המוסר'. בפועל נראה שבמבחן היישום הפרדה זו אינה מקבלת ביטוי ברור.

ג. יישום בהחלטות רשם סימני המסחר בישראל

עיון בהחלטות רשם סימני המסחר מגלה שהוראות סעיף 11(5) לפקודה שמורות למקרים של פגיעה קיצונית במוסכמות חברתיות המקובלות בציבור הרחב.¹³ במקרה אחד, בו נדון שם מסחרי של תרופה, קבע רשם סימני המסחר שהשימוש בטיעון של תקנת הציבור כטעם למניעת רישומו של סימן נועד למקרים אשר תהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקול המסחרי הרגיל, אלא לעיתים דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בה או כאשר קיים חשש מוחשי, כי עקב טעות, הציבור ירכוש דבר מה אשר עלול לסכן את בריאותו.¹⁴ החשש לסיכון חיי אדם העלול להיגרם עקב הטעיה של שמות מסחריים של מוצרים רפואיים נדון

⁹ ה"ח 928 בעמ' 696, 702.

¹⁰ סעיף 19א לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים") מתייחס ל"טובת הציבור" כטעם להקדמת בחינה; פרק ז לחוק הפטנטים עוסק בהגבלת זכויות בעל פטנט או ביטולן בשל טובת הציבור וזאת על דרך של מתן רישיון כפיה ואף ביטול הפטנט במקרה של ניצול לרעה על ידי בעל פטנט שבידו מונופולין הנובע מהאמצאה.

¹¹ בפקודת הפטנטים והמדגמים מ-1924 בסעיף 5(8) נקבע כי "הרשם יסרב לקבל כל בקשה ופירוט לאמצאה שהשימוש בהם יהא לדעתו מתנגד לחוק, או למוסר או לסדרי הציבור." לשון זו לא הוכנסה לחוק הפטנטים.

¹² להבדיל, ניצול אמצאה המוגנת בפטנט יכול להיעשות מבלי שהציבור ייחשף לדבר הניצול (השוו הוראות סעיף 50(ב) לחוק הפטנטים).

¹³ התנגדות לרישום סימן מסחר 164130 (מעוצב), בכור פוזליב נ' כאוס מעצבים בע"מ (פורסם בנבו, 15.10.2007).

¹⁴ התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483, "LENOPLAST" (לא מעוצב), BSN Medical GmbH & Co. KG נ' Farmban, S.A (פורסם בנבו, 4.12.2005) (להלן: "עניין לנופלסט").

גם בהקשרו של סעיף 30 לפקודה המאפשר רישום מקביל של סימנים זהים או דומים.¹⁵ בית המשפט המחוזי דן בערעור על החלטת סגנית הרשם שלא לאשר רישום מקביל של סימנים הנוגעים שניהם לצנתרים. בית המשפט קבע שלעיתים מתבקשת החמרה לשם הגנה על בריאות הציבור כאשר אין המדובר במוצרי צריכה רגילים. שיקולים אלה נוגעים לטיבם של הטובין נושאי הסימנים, ולא לסימנים עצמם. רשם סימני המסחר אבחן גם שתקנת הציבור מיועדת למניעת רישום של סימנים המביעים אלימות קיצונית, או סימנים שעלולים לגרום לפגיעה בחלקים מסוימים בציבור.¹⁶ סוג שיקולים זה מעיד על כך שהשימוש בנימוק תקנת הציבור נעשה לאור שיקולים הנפרדים מטיבו ומאפייניו של סימן המסחר, ולמעשה הפנייה לנימוק תקנת הציבור קשור לשיקולים ציבוריים חיצוניים לסימן עצמו, ושנוגעים לטיבו של המוצר.

נראה שבהחלטות הרשם בישראל מותווה שיקול דעת נרחב באשר לסוגי המקרים שיבואו בשערו של המונח "תקנת הציבור" כטעם שלא לרשום סימן. כאשר הסימן המבוקש אינו עומד בהוראות הדין כגון סימן המפר זכויות יוצרים של אחר, נקבע שרישומו יהיה בניגוד לתקנת הציבור.¹⁷ נראה שלעיתים היקף הדברים חורג מהתחולה המידית של המונח. כך למשל, הודגם שסימן המעודד שוביניזם, גזענות או פגיעה ברגשות דת עלול להיפסל לרישום מסיבות של "תקנת הציבור".¹⁸ זאת למרות שלעניין פגיעה ברגשות דת שמורות הוראות סעיף 7(11) לפקודה, שאינו מאפשר רישום של "סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו". אמנם היקפו של סעיף 7(11) מצומצם לסימנים שמשמעותם היחידה יכולה להיות דתית אך ברור שהשימוש בו ובהוראות סעיף 7(11) קרוב ואף מערב ביניהם.¹⁹ בארצות הברית, טוען Mellor שהוראות באשר לתקנת הציבור והמוסר מכסות גם את סוגיית סימנים הפוגעים מטעמי דת.²⁰ כך גם נדחה – בישראל – רישומה של המלה "חב"ד", בין היתר לאור הוראות סעיף 7(11), מהטעם שניכוס המלה לרשותו של גוף מסוים אחד ימנע מאחרים את השימוש בה לאור טיבה השמור לתנועה דתית או דרך חיים המצויים בנחלת

¹⁵ עש"א (מחוזי, ת"א) 48837-03-14 Biosensors Europe SA נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 22.2.2015), בעמ' 11 לפסק הדין: "יודגש, שלעיתים ההחמרה מתבקשת, לא רק בשל האינטרסים כלכליים של הצדדים, אלא מתוך הגנה על שלום הציבור. המקרה שלפנינו אמנם גבולי, אך כאשר אין עסקינן במוצרי צריכה רגילים, בשימוש שוטף, אלא במוצרים מיוחדים דוגמת ציוד רפואי שקשור לטיפולים מצילי חיים, אפילו הספק הקטן ביותר מטה את הכף לחומרה ולא לקולה, ולו בשל החשש לסיכון חיי אדם. הספק מצטרף לשיקולי שכל ישר, ניסיון החיים, האינטרס הציבורי והמדיניות המשפטית הראויה. במקרה כזה משיקולי מדיניות יש למנוע כל צל צילו של ספק הטעיה, והאינטרס הציבורי מצדיק פרשנות מחמירה במסגרת שיקול הדעת הרחב המוקנה לרשם סימני המסחר לפי סעיף 30 לפקודה."

¹⁶ עניין לנופלסט, לעיל ה"ש 14.

¹⁷ בקשה למחיקת סימן מסחר 102733, *Roots Canada Ltd.* נ' *Angel Jeronimo Agullo Esclapez* (פורסם בנבו 5.9.1999); התנגדות לרישום סימן מסחר 233272, *Abraham Berman* נ' ג'י.בי. הלבשה חסידית בע"מ (פורסם בנבו 1.12.2013).

¹⁸ עניין לנופלסט, לעיל ה"ש 14.

¹⁹ השוו בקשה לרישום סימן מסחר 97190 "JESUS BOAT", ג'יזוס בואוט בע"מ (פורסם בנבו, 6.12.1995), שם נתבקש רישום הסימן לגבי שירותי שיט בכנרת בסוג 41. בין העילות בבחינת הבקשה נטען שהסימן הוא סמל בעל משמעות דתית. באותו עניין הרשם מצא שמאחר שלטעמו אין לשם "Jesus" משמעויות דתיות בלבד אין הסימן נופל בגדר הקריטריונים הבלבדיים הקבועים בסעיף 7(11) לפקודה. השוו גם: בקשה לרישום סימן מסחר 226972 "הזוהר – הוצאה לאור", לימור טופז, (פורסם בנבו, 26.6.2013), בו, תוך ביקורת על עמדת הרשם בעניין ג'יזוס בואוט, עמדה סגנית הרשם, אגב אורחא, על כך שנוסף על הרצון שלא לפגוע ברגשות הדתיים של הציבור באמצעות שימוש בסמל דתי למטרות מסחריות, לסעיף 7(11) יש תכלית נוספת והיא למנוע הענקת זכות לשימוש ייחודי בסמל דתי לגורם אחד ויחיד, כאשר ראוי כי סמלים דתיים יישארו בנחלת הכלל.

²⁰ JAMES MELLOR et. al., *KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES* 254 (2011)

הכלל, ויהיה בכך לפגוע בתקנת הציבור.²¹ נקבע כי בצד המטרה היסודית של דיני סימני מסחר למנוע הטעייה בשוק, בא סעיף 11(5) לאזן באמצעות אמת המידה של תקנת הציבור ולהביא בחשבון גם את חופש הביטוי ובכלל זה את חופש הפולחן.²²

ההחלטות האמורות בישראל התמקדו בשאלה מהו סימן הנוגד את תקנת הציבור. מועט אם בכלל הדיון בשאלה מהו סימן שאינו מוסרי. כפי הנראה, לא בכדי בעת חקיקתו של חוק העיצובים החדש הושמטה המלה 'מוסר' שהופיעה בפקודת הפטנטים והמדגמים.²³ העדפת מונחים הדומים ל'תקנת הציבור' ניכרת גם ביישום הדין האירופי.

ד. הדין באיחוד האירופי ויישום

בדירקטיבה של האיחוד האירופי ובתקנות שהותקנו על פיה, כלולה הוראה שלא יירשם במדינה חברה סימן מסחר שיש בו לפגוע במדיניות ציבורית (Public Policy) או סימן שאינו מוסרי.²⁴ ככלל, מניעת רישום של סימנים הנוגדים מדיניות ציבורית או שאינם מוסריים מונעת מהרצון שלא להעניק חסות או אישור להתנהגויות בלתי חברתיות באמצעות המערכת המשפטית ממשלתית.²⁵

בהוראות הבחינה לרישום של סימנים באיחוד האירופי נדונה משמעות סעיף 7(1)(f) לתקנות.²⁶ מובהר שם שהמונחים 'מדיניות ציבורית' ו'עקרונות מקובלים של מוסר' הנם מונחים שונים בעיקרם אשר לעתים חופפים.²⁷ המונח 'מדיניות ציבורית' מוסבר שם כאמת מידה אובייקטיבית, המתייחסת למערך הכללים המאפשר התנהלות אזרחית דמוקרטית תקינה. בכלל זה – הוראות אמנות והסכמים שונים המבטיחים סדר ציבורי המבוסס על קיומם של ערכים המשותפים למדינות

²¹ בקשת סימן מסחר 232770 חב"ד, **אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה** (פורסם בנבו, 22.5.2016) (להלן: "עניין חב"ד").

²² עניין חב"ד, שם, בפס' 44.

²³ ראו ה"ש 8 לעיל.

²⁴ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Section 2 - Grounds for refusal or invalidity - Article 4 - Absolute grounds for refusal or invalidity: "1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: ... (f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality"; Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (EUTMR), Article 7(1)(f): Absolute Grounds for Refusal - 1. The following shall not be registered: ... (f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality

²⁵ ראו למשל בבריטניה: **Hyde Park Residence Ltd v. Yelland** [2000] RPC 604; **Gartside v. Outram**; **Initial Services Ltd v. Putterill** [1968] 1 QB 396; **Hubbard v. Vosper** [1972] 2 (1856) 26 LJ Ch 113; **QB 84 (CA)**.

²⁶ [Guidelines for Examination of European Union Trade Marks European Union Intellectual Property Office](#) (EUIPO) Part B, Examination, Section 4 Absolute Grounds For Refusal, Chapter 7: Trade Marks in Conflict with Public Order and Acceptable Principles of Morality (Article 7(1)(F) EUTMR) (להלן: "Guidelines")

²⁷ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks - European Union Intellectual Property Office, Part B – Examination, Section 4 - Absolute Grounds for Refusal — Chapter 7 - Trade Marks Contrary to Public Policy or Acceptable Principles of Morality: "Whether or not a mark is contrary to public policy or accepted principles of morality must be determined by the intrinsic qualities of the mark applied for, and not by the circumstances relating"

האיחוד וביניהם, גם הבטחת זכויות אדם בסיסיות כגון אלה המפורטות במגילה האירופית לזכויות
סוד.²⁸ בהנחיות הבחינה ניתנה גם דוגמה לכך שסימנים שיהיה בהם לעודד תמיכה באנשים או
גורמים שזוהו כארגוני טרור יהא בהם לפגוע במדיניות ציבורית.²⁹

על מנת שסימן ייפסל מטעמי אי-מוסריות, עליו לעמוד באופן מובהק ואובייקטיבי כנגד נורמות
יסודיות בסיסיות של החברה.³⁰ לא די בכך שיש פגיעה ברגשותיה של קבוצה מן הציבור, יהיו
עמדותיה אשר יהיו, בין אם פוריטניות ובין אם אדישות לתועבה. אמת המידה לדחיית הרישום
מטעמים אלה תהיה קבוצה תיאורטית מן הציבור, שעמדותיה הן אי שם באמצע בין שתי עמדות
קיצוניות אלה.³¹ אופן הפעלת מבחן זה ייעשה על פי דיני כל מדינה בנפרד – דבר אשר בפועל מקשה
על איתור תפישה קוהרנטית לכלל האיחוד. כך למשל, בהונגריה יידחה רישומו של סימן הכולל את
דמות החרמש הפטיש והכוכב המחומש בהיותו סממן שלטון טוטליטרי הפוגע בכבודם וקדושתם
של קרבנות משטרים אלה.³² סירוב זה לא ייעשה בהכרח במדינות אחרות באיחוד.

ככלל, הבדיקה של אמת המידה של המוסריות תיעשה בהקשרו של השימוש המבוקש בסימן וביחס
לסוג הטובין לגביהם מבוקש הרישום. סוג הטובין יצביע על אפיוני הקבוצה ביחס אליה יהיה מקום
לבדוק את העמידה במוסריותו של הסימן. הבחינה של המוסריות של סימן תיעשה לאור מידת
הפגיעה במאן דהוא, הנובעת מהשימוש בו. כך למשל, יש להניח כי אדם המעוניין בצעצועי מין לא
ימצא פגם בשם הכולל מילים בעלות הקשר מיני בוטה.³³ עם זאת, יש להתחשב בהיקפו של הציבור
שעשוי להיחשף לסימן לאור טיבם של הטובין ולא בהכרח להתמקד אך ורק בציבור המשתמשים
במוצרים.³⁴ כמסנתת ראשונית, המשמעות המילונית של מילים תצביע על היותם פוגעניים לכלל

[Charter of Fundamental Rights of the European Union](#) (OJ EC C 83/389, 30 March 2010)²⁸

Para 2.1 of the Guidelines²⁹

Para 3 of the Guidelines³⁰

Accepted : Guidelines ב-ראו גם decision of 06/07/2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, §21³¹
Principles of Morality: This objection concerns subjective values, but these must be applied as
objectively as possible by the examiner. The provision excludes registration as European Union trade
marks of blasphemous, racist, discriminatory or insulting words or phrases, but only if that meaning is
clearly conveyed by the mark applied for in an unambiguous Absolute Grounds for Refusal — Trade
Marks Contrary to Public Policy or Acceptable Principles of Morality Guidelines for Examination in the
Office, Part B, Examination Page 5 DRAFT VERSION 1.0 01/10/2017 manner; the standard to be
applied is that of the reasonable consumer with average sensitivity and tolerance thresholds (judgment
of 09/03/2012, T-417/10, ;Que bueno ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21). The concept of
morality in Article 7(1)(f) EUTMR is not concerned with bad taste or the protection of individuals'
feelings. In order to fall foul of Article 7(1)(f) EUTMR, a trade mark must be perceived by the relevant
public, or at least a significant part of it, as going directly against the basic moral norms of society. It is
not sufficient if the trade mark is only likely to offend a small minority of exceptionally puritanical
citizens. Conversely, a trade mark should not be allowed to be registered simply because it would not
offend the equally small minority at the other end of the spectrum who find even gross obscenity
acceptable. The trade mark must be assessed by reference to the standards and values of ordinary citizens
.who fall between those two extremes (decision of 06/07/2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, §21)

Judgment of 20/09/2011, T-232/10, 'Coat of Arms of the Soviet Union'³²

Decision of 06/07/2006, R 0495/2005-G – 'SCREW YOU', §29³³

Judgment of 05/10/2011, T-526/09, 'PAKI', § 17-18 respectively; judgments of 09/03/2012, T-417/10,³⁴
'Que bueno ye! HIJOPUTA', § 24; 26/09/2014, T-266/13 'Curve' §§18-19

הציבור.³⁵ אך כאמור, המבחן המכריע הוא תפיסתו של הציבור הרלוונטי את המילה. לא רק מילים בעלות משמעות שלילית ייחשבו פוגעניות. גם מילים בעלות משמעות חיובית חזקה, אך כאלה שהשימוש בהן הוא בהקשר מבזה, עשויות להידחות מפאת היותן פוגעות במוסר. כך למשל, מילים בעלות משמעות דתית, רוחנית או פוליטית עשויות להיחשב פוגעניות. דוגמה היא שימוש מבזה בשם 'אטאטורק' על גבי מוצרים מפוקפקים – שימוש כזה עשוי לפגוע ברגשותיהם של בני הלאום הטורקי.³⁶

לעומת ההוראות האמורות לאורן ניתן למנוע רישומו של סימן, עומדים עקרונות חופש הביטוי הכלליים המעוגנים באיחוד בסעיף 10 למגילת זכויות היסוד האירופית. Griffiths טוען שהוראות התקנות המאפשרות מניעת רישומם של סימנים הנוגדים את תקנת הציבור או המוסר כבר מגלמות את עקרונות היסוד שבמגילה.³⁷ ההנחה היא שכאשר המחוקק קבע את אפשרות מניעת רישומו של סימן מטעמי מוסר או מדיניות ציבורית הביא כבר בחשבון את האיזונים הראויים ודי באלה כדי לקבוע באופן אינהרנטי אם לרשום אם לאו, מבלי להידרש לשיקולים חיצוניים של חופש הביטוי. ביסודה, הטענה היא שעקרונות חופש הביטוי נועדו להגן על חופש היצירה האמנותית האישית, בעוד שאופן הביטוי הגלום בסימן מסחר הוא ביטוי מסחרי שחשיבותו החברתית נמוכה יותר מיצירה אמנותית אישית.³⁸

לדוגמה, בבריטניה, סעיף 3(3) לחוק סימני המסחר כולל מניעה דומה לזו שבתקנות האיחוד האירופי.³⁹ סעיף זה מופעל בזהירות על מנת לזהות האם ישנה פגיעה במוסכמות יסוד רחבות בקרב הציבור. מודגש שיישומה של המניעה מרישום יופעל ביחס לטיבו של הסימן ולא בהכרח בקשר עם נסיבות חיצוניות כגון התנהגות או כוונות המבקש עצמו.⁴⁰ התבטאות סרת טעם או מינורית לא

³⁵ (Decision of 01/09/2011, R 0168/2011-1 – 'fucking freezing! by TÜRPIZ (BILDMARKE)', §25

³⁶ Decision of 17/09/2012, R 2613/2011-2 – ATATURK, § 31

³⁷ Jonathan Griffiths, *Is There a Right to an Immoral Trade Mark?*, in INTELLECTUAL PROPERTY AND HUMAN RIGHTS, 309-334 (P. Torremans, ed., 2008). ("Griffiths": להלן: "Griffiths").

³⁸ לצורך זה מפנה Griffiths לאמנת שטרסבורג המפרטת את המונח ביטוי – Expression – ככזה העוסק בפנים האמנותיים של יצירה אישית של אדם.

³⁹ Trade Marks Act, 1994, c. 26, § 3(3)(a) (U.K.): "A trade mark shall not be registered if it is— (a) contrary to public policy or to accepted principles of morality;"

⁴⁰ **Dick Lexic Ltd's Application** [2005] ETMR 99; [2007] ETMR 8, para [64]-[72]: The applicability of s 3(3)(a) depends on the intrinsic qualities of the mark itself rather than upon circumstances relating to the conduct of the applicant; The applicability of s 3(3)(a) is to be assessed at the date of application; Section 3(3)(a) is to be interpreted and applied consistently with Article 10 ECHR. Therefore, registration is only to be refused where refusal is justified by a pressing social need and is proportionate to the legitimate aim pursued. Any real doubt as to the applicability of the objection is to be resolved by upholding the right to freedom of expression by permitting the registration; Section 3(3)(a) is to be objectively applied. The personal views of the tribunal are irrelevant; While s 3(3)(a) may apply to a mark whose use would not be illegal, the legality or otherwise of use of the mark is a relevant consideration; For s 3(3)(a) to apply, there must be a generally accepted moral principle which use of the mark would plainly contravene; The fact that section of the public is offended by a mark (in the sense that they find it distasteful) is not enough to bring s 3(3)(a) into issue; Section 3(3)(a) will apply if the use of a mark would justifiably cause outrage, or would be the subject of justifiable censure, amongst an identifiable section of the public as being likely significantly to undermine current religious, family or social values; It is necessary to consider any usage that the public makes of the word or words of which the mark is comprised. Thus the slang meaning of a word may lead to an objection even if its normal meaning does not; A mark which does not proclaim an opinion, or contain an incitement or convey an

תיחשב בלתי מוסרית לצורך דחיית רישומה.⁴¹ בהקשרים דתיים המבחן לא ישתנה. כך למשל, התקבל לרישום הסימן "JESUS" לגבי רשימה נרחבת של טובין.⁴² נטען שככלל, במתן אפשרות לקישור שם דתי עם מוצרים מסחריים יש להתחשב ברגשותיהם של מאמינים ושל אלה הסבורים שיש לכבד את אמונתם של אחרים.⁴³ ההנמקות לניתוח סעיף 3(3) הבריטי נסמכות רבות על סעיף 10 למגילת זכויות היסוד האירופית. בחלק מהמקרים יש קריאה של זכויות אדם יסודיות לתוך תנאי המוסריות – דבר שמקטין את היקף ההידרשות לשיח של זכויות יסוד (בדומה לעמדתו האמורה של Griffiths). עם זאת, בהחלטות מאוחרות יותר יש פנייה דווקנית לעדיפות המוקנית לזכות היסוד של חופש הביטוי המובטחת באמנה האירופית על פני אפשרות סירובו של סימן לרישום.

בפועל נמצאו רק מעט התייחסויות ישירות לאופן הפעלת תקנה 7(1)(f), שכן, כאמור, פרשנות השאלה מה יהיה מוסרי או מתאים למדיניות ציבורית נקבע כממצא עובדתי ברמה המדינית, כך שהסוגיה עלתה לעתים לא רבות לערכאות הכלל אירופיות. במקרה אחד כזה הוסבר שאמנם סירוב לרישום סימן אינו מונע את השימוש החופשי בו במסחר – כלומר, לכאורה אין נזק מידי למבקש שבקשתו סורבה. אולם הודגש שבפועל יהיה בסירוב עצמו לא רק לצנן ולהגביל את חופש הביטוי אלא אף לפגוע במסחרו של המבקש שבקשתו הוכתמה כבלתי מוסרית.⁴⁴

ה. הדין בארצות הברית

בארצות הברית הוענקה לאחרונה עדיפות מובהקת לחופש הביטוי, גם כאשר מדובר בביטוי מסחרי, על פני אפשרות דחיית רישומו של סימן.

סעיף 15 U.S.C. §1052(a) לחוק סימני המסחר הפדרלי מונה מספר תנאים שיכולים להוות בסיס לסירוב לרישומו של סימן מסחר וביניהם היות הסימן פוגעני (disparaging) באדם או המביאו לכלל

insult is less likely to be objectionable than one that does; Different considerations apply to different categories of mark.

⁴¹ כך למשל הסימן "TINY PENIS" שנדון בעניין [50] ETMR 57, [2002] *Ghazilian's Application* לגבי ביגוד התקבל לרישום משום שלא חרג מגבולות הטעם הרע אל תחומי חוסר המוסריות. לא הוכחה פגיעה ישירה בערכי המשפחה והמדובר בעוול הנובע מהתבטאות בטעם רע. בית המשפט שם גזר הקבלות לחוק הבריטי למניעת פרסומי תועבה (Obscene Publications Act 1957) המציב רף של פגיעה או השחתה מוחשיים "degrade and corrupt".

⁴² *Basic Trademark SA's Application* [2006] ETMR 24

⁴³ [50] ETMR 57, [2002] *Ghazilian's Application* : its appropriation for general commercial use would be "anathema to believers and those who believe in the need to respect the religious sensibilities of others".

⁴⁴ [15] ETMR 7, [2007] *Application of Kenneth (trading as Screw You)*: "While it is true to say that a refusal to register does not amount to a gross intrusion on the right of freedom of expression, since traders can still use trade marks without registering them, it does represent a restriction on freedom of expression in the sense that businesses may be unwilling to invest in large-scale promotional campaigns for trade marks which do not enjoy protection through registration because the Office regards them as immoral or offensive in the eyes of the public".

ביזוי (contempt) או פוגע בשמו הטוב (disrepute). לפי לשון הסעיף ניתן לפסול מרישום גם סימנים שהם בלתי מוסריים (immoral) או שערורייתיים (scandalous).⁴⁵

בידי משרד סימני המסחר בארצות הברית אמצעים נוספים אחרים לסרב רישומו של סימן. כך למשל, לא יירשם סימן שעניינו מסחר בלתי חוקי ברמה הפדרלית.⁴⁶ נראה שאפשרות זו תימצא מקבילה למניעת רישומו של סימן מטעמי הסדר הציבורי – תקנת הציבור המוכרות באירופה ובישראל כטעם לסירוב רישומו של סימן. להלן אתמקד באפשרות סירוב רישומו של סימן מטעמי גניעה, מוסר או שערורייתיות אשר נדונה לאחרונה בארצות הברית בשני מקרים.

בשנת 1968 נרשם סימן המסחר הראשון בארצות הברית לגבי שם קבוצת הכדורגל, ה-REDSKINS, לאחר שהיה בשימוש בהקשר זה מאז שנת 1933.⁴⁷ בשנת 1992 הוגשה בקשה ראשונה לביטול סימן זה, כמו גם סימנים אחרים של הקבוצה הכוללים את השם "REDSKINS", בנימוק שאינם עומדים בדרישות פורמליות שונות, וכן משום שהם פוגעים בקבוצה מן הציבור – קבוצת הילידים-האמריקנים. בשלבים שונים של ההליכים השונים ידם של הילידים-האמריקנים הייתה על העליונה, ובית המשפט אף אישר את החלטת משרד סימני המסחר לדחות את הרישום מאחר שמצא שהביטוי REDSKINS פוגעני.⁴⁸

בסופו של דבר החלטות אלו נהפכו לאור פסיקת בית המשפט העליון של ארצות הברית בעניין להקת רוק אשר פעלה במשך מספר שנים תחת השם "The Slants" ושמנהיגה, Simon Shiao Tam ביקש לרשום כסימן מסחר. הלהקה מורכבת מאמריקנים ממוצא אסייתי. תחילה נדחתה הבקשה: משרד סימני המסחר מצא שהסימן פוגעני בהיות המלה "Slants" כינוי גנאי נפוץ לאמריקנים ממוצא אסייתי. העובדה שהמבקש היה אמריקני-אסייתי בעצמו, לא הועילה לו. בהמשך וכמתואר בפסקאות הבאות, בית המשפט העליון פסק שפסקת הפגיעה בסעיף 1052(a) אינה חוקתית וכי יש לאפשר רישום של סימנים שאף עשויים להיחשב פוגעניים שכן מניעת רישום תהא אפליה הפוגעת בחופש הביטוי. לאור הקביעה בעניין זה, הופסק ההליך לביטול של ששת הסימנים שנרשמו לגבי REDSKINS, וסימנים אלה נותרו במרשם.⁴⁹

בקשתו של מר Tam לרשום את הסימן "The Slants" נדחתה על ידי משרד סימני המסחר בארצות הברית על בסיס סעיף 1052(a) המאפשר סירוב רישומו של סימן מהטעם שיש בו לפגוע או לבזות

⁴⁵ "No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; ..."

⁴⁶ §2.69 Compliance with other laws - When the sale or transportation of any product : 37 C.F.R. §2.69 for which registration of a trademark is sought is regulated under an Act of Congress, the Patent and Trademark Office may make appropriate inquiry as to compliance with such Act for the sole purpose of determining lawfulness of the commerce recited in the application

⁴⁷ סימן מס' 0836122 שנרשם בארצות הברית ביום 11.7.1967, לגבי "THE REDSKINS" (מעוצב).

⁴⁸ **Blackhorse v. Pro-Football, Inc.**, USPTO TTAB No. 92046185 (2014)

⁴⁹ **Pro-Football, Inc. v. Blackhorse**, No. 15-1874 (4th Cir. 2018)

אחר. ערעור המנהלי הראשון נדחה אך בערעור לבית המשפט הפדרלי נקבע שסעיף החוק האמור אינו חוקתי משום שהוא פוגע בתיקון הראשון לחוקה שמגן על חופש הביטוי. משרד סימני המסחר ערער על קביעה זו. ב-2017 בית המשפט העליון דחה את הערעור, וקבע שהוראות סעיף 1052(a) באשר לאפשרות סירוב סימנים פוגעניים – המכונה בפסק הדין פסקת הפגיעה (disparaging clause) – נוגדות את התיקון הראשון של החוקה.⁵⁰

בית המשפט מצא שהסימן המבוקש אכן פוגעני.⁵¹ בית המשפט גם מציין שאכן מצויים במרשם סימנים שהם אכן פוגעניים אך אלה נכנסו בו לאור תפיסות משתנות של מה פוגע ולאור מידת מודעות נמוכה בעבר למידת הפגיעה שבסימנים הפוגעניים שנרשמו.⁵² משמצא בית המשפט שאכן מדובר בסימן פוגעני, פנה לדון בשאלה האם סירוב רישומו פגע בחופש הביטוי. בית המשפט העליון קבע שאל לו לבחון לדחות רישומו של סימן רק לאור הדעות שניתן להתרשם שיש בו להביע. בית המשפט העליון מצא את סעיף החוק האמור כפוגע בתיקון הראשון, מאחר שיש בו כדי לצנזר רעיונות שהממשל מוצא כפוגעניים. על חקיקה שיש בה להפלות כנגד תוכן וביטוי של השקפות ורעיונות לעמוד בסטנדרט גבוה ביותר של הכרחיות "compelling actual purpose". טענת משרד סימני המסחר הייתה שמאחר שמדובר ברישום ממשלתי – שהוא בגדר "government speech", הרי שאין החקיקה מגבילה את אופן ההתבטאות של הציבור אלא שיש בה כדי להגביל הגבלה לגיטימית של רישום ממשלתי ציבורי שעליו לעמוד בסטנדרט שלא יפגע באחר, ומכאן שניתן להגבילו. בית המשפט העליון דחה את הטענה, והדגיש שסימן המסחר הוא קניין פרטי של מבקש הרישום הקובע מה יכלול הרישום המבוקש ואינו בגדר ביטוי של הציבור. הפרט הוא זה שהגה את הסימן ולא הממשל הפדרלי. לכן, מגבלות אופן ביטוי היכולות לחול על המדינה כגוף ציבורי לא יחולו על מבקש פרטי.⁵³ אין במתן אישור לרישום במרשם ממשלתי להפוך אופן ביטוי פרטי לציבורי.⁵⁴ בהתאם, בית המשפט קבע כי סימני מסחר הם קניין פרטי ורישומם אינו הופך אותם לגדר ביטוי ממשלתי.⁵⁵

אחת מטענות משרד סימני המסחר בעניין זה, הייתה שבפועל, אי הרישום לא יגביל את חופש הביטוי של מר Tam, שיוכל להשתמש בציבור בסימן ואף לתבוע זכויות מכוח סימן מסחר לא

⁵⁰ Matal v. Tam, S.Ct. No. 15–1293 (19 June 2017) (להלן: "עניין Matal"); בעמ' 1 לפסק הדין: "We now hold that this provision violates the Free Speech Clause of the First Amendment. It offends a bedrock First Amendment principle: Speech may not be banned on the ground that it expresses ideas that offend"

⁵¹ עניין Matal שם, בעמ' 11–12.

⁵² עניין Matal שם, בעמ' 12: "Registration of the offensive marks that Tam cites is likely attributable not to the acceptance of his interpretation of the clause but to other factors—most likely the regrettable attitudes and sensibilities of the time in question"

⁵³ Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460, 467 (2009).

⁵⁴ עניין Matal שם, בעמ' 2, 14–15, כהמחשה של חוסר סבירות ייחוס תוכן המרשם לביטוי של הגוף הרושם ציין בית המשפט את סכנת המדרון החלקלק לאור נפוצות הרישום של רישום זכויות יוצרים באצות הברית. במידה ותוכן סימני מסחר שנרשמו ייחוס כביטוי של הממשל הרי שגם מכלול תוכן העבודות הרשומות בקונגרס ייחשב כביטוי של הממשל. ישנו חוסר סבירות קיצוני בייחוס תכני העבודות שנרשמו לשם הבטחת הגנת זכות יוצרים או אופן הביטוי הגלום בסימן מסחר המכילים תכנים רבים, ערטילאיים ואף נוגדים, לגוף אחד. ייחוס כלל התכנים הללו לגוף אחד בהקשרו של מתן לגיטימיות להגבלת חופש הביטוי של מאן דהו – ובמקרה זה של הממשל ירוקן את המונח מכל תוכן. אם נניח שמדובר בביטוי של הממשל הרי שלאור ריבוי ושוניות הסימנים השונים כמו גם התכנים המגוונים של יצירות הנרשמות בקונגרס לרישום זכות יוצרים נמצא כי "Federal Government is babbling prodigiously and incoherently"

⁵⁵ שם, בעמ' 18.

רשום.⁵⁶ כלומר, לשיטתם אין באי הרישום של הסימן כדי להגביל את חופש הביטוי שלו.⁵⁷ טענה זו נתמכה גם בנימוק שרישום מעניק יתרון, שהוא בגדר סובסידיה ממשלתית, למבקש ושמכוח יתרון זה מוענקת למדינה כגוף המעניק את היתרון, אפשרות להתערבות מטעמי אי פגיעה בציבור זה או אחר על חשבון חופש הביטוי. טענה זו נדחתה, שכן המקרים בהם ניתן להתגבר על התיקון הראשון לחוקה מתייחסים למקרים שבהם המדינה מעניקה כספים ישירות לשם פעילות מסוימת. לעומת זאת, במקרה של סימני מסחר, המבקש משלם אגרה על מנת לקבל שירות של רישום הסימן.⁵⁸ בית המשפט דימה את שירותי הרישום לשירותים חיוניים כגון משטרה או מכבי אש, המחויבים להעניק את שירותיהם.⁵⁹

בית המשפט העליון אף הדגיש את הבעייתיות הטמונה בקביעה כי סימן כלשהו יכול להיות פוגעני. כפי שמדגים המקרה שבפנינו: היוצר, מר Tam, שכמו יתר חברי הלהקה הוא אמריקני ממוצא אסייתי, רואה בשם הלהקה שבחר הזדמנות להתייחס למיעוט האסייתי באוכלוסיה באופן קליל העשוי לשנות התייחסות תרבותית. בעוד שעמדת המדינה שמדובר בביטוי פוגעני בלבד בו אין להתיר שימוש, מדגים את הבעייתיות והפגיעה המסתברת בחופש הביטוי אשר ביכולתו לשנות דעות ועמדות בציבור.⁶⁰

יש להדגיש שהדיון האמור בבית המשפט העליון בארצות הברית נגע לשאלת הפוגעניות העומדת ביסוד הסימן כטעם לסירוב רישומו. בית המשפט שם לא דן במונחים הפוגעניים האחרים (offensive) המוזכרים בסעיף 1052(a) אך מקים יסוד לטענה הרחבה יותר שאין בסמכותו של משרד סימני המסחר להפלות בין סימנים על סמך השקפה הגלומה בהם (viewpoint discrimination).

בעקבות החלטת בית המשפט העליון עודכנו באוקטובר 2017 הנחיות הבחינה של משרד סימני המסחר האמריקני, כך שהיותו של סימן פוגעני בהתאם ללשון סעיף 1052(a) אינה יכולה להיות טעם לסירוב בקשה לרישומו של סימן.⁶¹ באשר לאופן הקביעה מה ייחשב סימן בלתי מוסרי או שערווייתי (scandalous) מופנים בוחני משרד סימני המסחר לאבחנה כי שינוי העיתים ישנה את הקביעה מה ייחשב ככאלה.⁶² למעשה, הבדיקה בארצות הברית לגבי מה ייחשב שערווייתי

⁵⁶ §43(a) of the Lanham Act

⁵⁷ השוו להתייחסות לטענה זו באיחוד האירופי, ה"ש 44 לעיל.

⁵⁸ עניין Matal, בעמ' 20-18.

⁵⁹ עניין Matal, בעמ' 20-19.

⁶⁰ עניין Matal, בעמ' 5-4 לחוות דעתו של השופט קנדי.

⁶¹ [Trademark Manual of Examining Procedure](#) (October 2017): 1201 - Immoral or Scandalous Matter

⁶² [Trademark Manual of Examining Procedure](#) (October 2017): 1203.03(b) - Refusal on Basis of Immoral : or Scandalous Matter; Deceptive Matter; Matter which May Falsely Suggest a Connection

The meaning imparted by a mark must be determined in the context of the current attitudes of the day. See **In re Mavety Media Grp. Ltd.**, 33 F.3d 1367 (Fed. Cir. 1994) (finding the evidence insufficient to establish that BLACK TAIL, used on adult entertainment magazines, comprises scandalous matter; noting that there were both vulgar and non-vulgar definitions of "tail," and that the record was devoid of evidence demonstrating which of these definitions a substantial composite of the general public would choose in the context of the relevant marketplace); **In re Michalko**, 110 USPQ2d 1949, 1953 (TTAB 2014) (finding the evidence sufficient to establish that ASSHOLE remains vulgar and offensive under modern standards of usage); **In re Old Glory Condom Corp.**, 26 USPQ2d 1216 (TTAB 1993) (holding

מתמקדת בסירובם של סימנים אשר ייחשבו וולגריים על ידי חלק ניכר מהציבור.⁶³ כלומר, בעוד שמידת הפגיעה התמקדה (עד עניין Matal) בשאלת הפגיעה בציבור ספציפי על מנת שלא לפגוע ברגשותיו של מיעוט, הרי שבשאלות של מוסר ושערורייתיות השאלה תהיה בחינתן של מוסכמות רחבות בקרב הציבור. על מנת שדבר מה ייחשב שערורייתי הוא צריך להיחשב ככזה על ידי חלק ניכר מהציבור, אם לא מרביתו.

בהנחיות הבחינה בארצות הברית אין אבחנה בין המונחים בלתי מוסרי ושערורייתי. קו זה ננקט בהתאם לפסיקה, שמצאה שדבר מגונה ייחשב על פי טיבו כבלתי מוסרי. כך גם נקבע שם שהרף להוכחת היות דבר מה מגונה הנו גבוה מזה הנדרש להוכחת היותו שערורייתי.⁶⁴

בצד תיקון אוקטובר 2017, נותרו ההוראות לגבי בחינת היותו של סימן בלתי מוסרי או שערורייתי המסבירות שאין בסירוב שכזה לסתור את הוראות התיקון הראשון לחוקה באשר לחופש הביטוי מאחר שאין מדובר בהדחת כל אמצעי מפורש של ביטוי.⁶⁵ ספק אם דברים אלה עומדים לאחר פסיקת בית המשפט העליון ואף לא לאור עמדות משרד סימני המסחר של ארצות הברית, שטען שמדובר בפגיעה לגיטימית ומותרת בחופש הביטוי. לפיכך, נראה שלעת עתה גם סירובם של סימנים מטעמי אי מוסריות או שערורייתיות יוגבל ביותר לאור הפסיקה האמורה.

בעקבות עניין Matal, בית המשפט הפדרלי לערעורים קיבל ערעור של מבקש בשם Brunetti, שבקשתו לרשום את המילה "FUCT" נדחתה מרישום על ידי משרד סימני המסחר מהטעם שהיא שערורייתית (Scandalous). בית המשפט מצא שאכן מדובר במלה מגונה ושערורייתית אך לאור פסיקת בית המשפט העליון בעניין Matal קבע שלאור אותם טעמים שלא לסרב רישומו של סימן

not scandalous OLD GLORY CONDOM CORP and design comprising the representation of a condom decorated with stars and stripes in a manner to suggest the American flag); **In re Thomas Labs., Inc.**, 189 USPQ 50, 52 (TTAB 1975) ("[I]t is imperative that fullest consideration be given to the moral values and conduct which contemporary society has deemed to be appropriate and acceptable.") Therefore, to support a refusal on the ground that a proposed mark is immoral or scandalous, the examining attorney must provide evidence that a substantial portion of the general public would consider the mark to be scandalous in the context of contemporary attitudes and the relevant marketplace. **Mavety Media**, 33 F.3d at 1371-72.

Red Bull, 78 USPQ2d at 1381-82 (finding multiple dictionary definitions indicating BULLSHIT is ⁶³ "obscene," "vulgar," "usually vulgar," "vulgar slang," or "rude slang" constitute a prima facie showing of a refusal that the term is offensive to the conscience of a substantial composite of the general public). is proper if the evidence shows that "the term would be perceived and understood as vulgar by a substantial portion of the purchasing public." Id.; see also **Fox**, 702 F.3d at 634

McGinley, 660 F.2d at 484-85: "It has been noted that the threshold is lower for what can be described ⁶⁴ as "scandalous" than for "obscene." Refusal to register immoral or scandalous matter has been found not to abridge First Amendment rights, because no conduct is proscribed and no tangible form of expression is suppressed. Also, the term "scandalous" has been held sufficiently precise to satisfy due process requirements under the Fifth Amendment"

It has been noted that the threshold is lower for what can be described as "scandalous" than for ⁶⁵ "obscene." Refusal to register immoral or scandalous matter has been found not to abridge First Amendment rights, because no conduct is proscribed and no tangible form of expression is suppressed. Also, the term "scandalous" has been held sufficiently precise to satisfy due process requirements under the Fifth Amendment. **McGinley**, 660 F.2d at 484-85

לאור היותו פוגעני לחלק מהציבור, כך גם לא ניתן לצמצם את חופש הביטוי של חלק קטן מהאוכלוסיה למרות שמרבית הציבור ימצא שמדובר בביטוי מגונה ושערורייתי.⁶⁶

בית המשפט הפדרלי בעניין Brunetti אבחן שלא כל סימן שעשוי להיות בלתי מוסרי או שערורייתי הוא גם בהכרח מגונה.⁶⁷ לאור החלטה זו, בפועל, בזמן כתיבת שורות אלה, הוציא משרד סימני המסחר של ארצות הברית הודעה על המשך השעיית בחינתן של בקשות שנמצאו ככאלה החורגות ממידת השערורייתיות (Scandalousness clause) עד אשר תחלוף תקופת הערעור על פסק הדין בעניין Brunetti.⁶⁸ כלומר, לעת עתה, סימנים שעשויים להיות בלתי מוסריים או מגונים אינם מסורבים, אך בחינתם מושעת.

1. סיכום ומבט לעתיד

בנספח להוראות הבחינה באיחוד האירופי נכללת רשימה של מקרים שנדונו במדינות שונות באיחוד, וסורבו או אושרו לרישום.⁶⁹ עיון ברשימה זו מעיד על חוסר עקביות בהפעלת הקריטריונים, תוך ניסיון לאבחנה מסוימת בין אלה שנוגעים לתקנת הציבור ובין אלה שנוגעים לפגיעה במוסר. בפועל, נראה שהסירוב נעשה לא פעם תוך התייחסות כוללנית לשני תנאי של אלה יחדיו. זאת בעוד שהסקירה לעיל של הדין בארצות הברית מעידה כי לעת עתה נדיר יהיה המקרה בו חשש לפגיעה באחר או פגיעה במוסר תצדיק סירוב של רישום, על פני קיום זכות היסוד לחופש הביטוי העומדת למבקש הרישום. זאת אף שמדובר בביטוי מסחרי שאינו בהכרח ביטוי אישי. ממצב בו תקנת הציבור או המוסר היו אמצעי בידי הגוף הרושם לסרב את הרישום, הפכו אלה לטעם שיכביד על הסירוב ולמעשה העלה את רף ההנמקה לסירוב רישומו של סימן. מכאן נראה שהפניה לשיקולים חיצוניים לשיטת סימני המסחר, שיקולים שהפעלתם אינה בהכרח בתחום מומחיותו של הגוף האמון על רישום סימני מסחר, תיעשה במשורה. מיעוט המקרים מסוג זה שנדונו בישראל מעיד על כך שזה גם המצב בפועל גם כאן.

נראה שבחירתו של המחוקק בישראל להפריד בין תקנת הציבור לבין המוסר אינה יוצאת אל הפועל. כמתואר לעיל, עיקר הדיון המשפטי נוגע לסוגיית תקנת הציבור בעוד שההפרדה בינה לבין סוגיית המוסר מלאכותית. כאמור, גם בדיון האירופי האבחנה בין שני מונחים אלה הנה אבחנה שתדיר אינה ברורה. נראה כי השיח הרלוונטי לסימני מסחר הוא זה שנבחר בארצות הברית המתניח לסמנים שיש בהם פגיעה כלשהי. אבחנה זו מותירה את הדיון בשאלת תקנת הציבור למקרים הברורים של הפרת דבר חקיקה ספציפי.⁷⁰ נראה כי טרמינולוגיה זו של פגיעה עדיפה על שאלות מוסדיות של תקנת הציבור ולא כל שכן של מוסר.

In re Erik Brunetti, 2015-1109 ⁶⁶

“not all scandalous or immoral marks are obscene. All apples are fruit, but not all fruits are apples” ⁶⁷

[Examination Guide 2-18 - Examination Guidance for Compliance with Section 2\(a\)'s Scandalousness Provision While Constitutionality Remains in Question during Period to Petition for Certiorari to U.S. Supreme Court](#) (May 24, 2018). צפוי שתקופת הערעור תחלוף ביולי 2018.

⁶⁹ ראו הי"ש 26 לעיל.

⁷⁰ ראו הי"ש 46 לעיל.

נראה שהדיון שהתפתח בארצות הברית ובאירופה תוך איזון והשוואת אמצעי רישום סימן מסחר לזכות לחופש הביטוי מעניק משנה חשיבות לרישום סימן המסחר כאמצעי להבטחת חופש הביטוי. דיון זה מדגים את יצירתו של נדבך נוסף במארג המשמעויות של הזכות לסימן מסחר. אם הרישום מקורו במניעת הטעיית הצרכן שהתפתח לכדי יצירת זכות מעין קניינית במותג, הרי שהבטחת חופש הביטוי באמצעות הרישום יוצרת זכות ציבורית המביאה לעדיפותו של סימן מסחר רשום על פני כזה שאינו רשום.

עם זאת, ספק אם בריקון תנאי הסל הללו תימצא ברכה בלבד. על פי דיווחים שונים, במהלך הדיונים בעניין Matal הוגשו למשרד סימני המסחר בקשות רבות לרישום סימני מסחר חריגים לגבי שמות גנאי וקללות אשר הכרעה בהם נדחתה עד לאחר מתן פסק הדין.⁷¹ לפי ההנחיות הנוכחיות של משרד סימני המסחר של ארצות הברית, סימנים חריגים שכאלה לא יסורבו לאור הוראות סעיף 1052(a). ספק אם זו הייתה כוונת בית המשפט העליון עת התיר לרישום את שם הלהקה "The Slants". תגובה ציבורית מעוררת עניין העשויה להציב את חשיבות הרישום באור אחר היא תגובת עיתון הושינגטון פוסט, אשר ללא קשר לתוצאת ההליך המשפטי החליט לא להשתמש עוד בשם קבוצת הכדורגל REDSKINS במאמרי מערכת, ולצמצמו לדיווחים חדשותיים בלבד.⁷² הטיפול בסוגיית המוסר והסימנים הפוגעניים טרם הגיעה לכלל סיום בארצות הברית – בעולם גלובלי בו מותגים חוצים גבולות באופן תדיר, נראה שדיון זה ישפיע גם על טריטוריות אחרות החברות כולן באמנת פריס המחייבת התייחסות לנושא זה.

⁷¹ ראו: Jeff Kobulnick, *The Slants Win Big Supreme Court IP Battle*, FORBES (June 20, 2017); Andrew Chung, *Supreme Court Ruling Leads to Offensive Trademark Requests*, REUTERS (July 23, 2017).

⁷² ראו: Ian Shapiro, *A Brief History of the Word 'Redskin' and How it Became a Source of Controversy*, WASHINGTON POST (May 19, 2016).