

## MADRID PROTOCOL


### PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

#### Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Israeli Patent Office, Trademarks Department 1 Agudat Sport Hapoel St., Technological Garden, Building No. 5, Jerusalem, 9695101, Israel Fax: 972-2-6467026 E-mail: <a href="mailto:trademarks@justice.gov.il">trademarks@justice.gov.il</a>
II.	Number of the international registration: 1145180
III.	Name of the holder: M. Yildiz Saadettin
IV.	<div><input type="checkbox"/> Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal based on an opposition Lifestyle Equities C.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 GB Amsterdam;</div> <div><input type="checkbox"/> Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition</div>
V.	<div><input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal for all the classes</div> <div><input type="checkbox"/> Provisional refusal for some of the classes:</div>
VI.	Grounds for refusal [ (where applicable, see item VII)]: Opposition according to article 24.

VII. Information relating to an earlier registered marks as indicated in the opposition notice:




- (i) Registration no. 82802 for the mark  in class 25, regarding the following goods:

Class 25- Clothing, footwear and headgear; all included in class 25.

Registered – 03/11/1995




- (i) Registration no. 108140 for the mark  in class 18, regarding the following goods:

Class 18- Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; luggage; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; all included in class 18.

Registered – 07/12/1998



- (ii) Registration no. 112326 for the mark  in class 14, regarding the following goods:

Class 14- Horological and chronometric instruments, clocks and watches, all included in class 14.

Registered – 07/02/1999

**Attached herewith a copy of the opposition.**

VIII. Information relating to the identical or similar trade mark application/s :

The opposition is not based on an identical or similar trade mark application.

IX. Information relating to subsequent procedure:

- (i) Time limit for requesting review or appeal begins: 29/09/2016.  
Time limit for requesting review or appeal end: 29/11/2016.
- (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:  
Israeli Patent Office, Trademarks Department  
1 Agudat Sport Hapoel St., Technological Garden, Building No. 5,  
Jerusalem, 9695101, Israel  
Phone: 972-2-5651627, Fax: 972-2-6467026  
E-mail: [trademarks@justice.gov.il](mailto:trademarks@justice.gov.il)
- (iii) A notification concerning the opposition was sent the to the israeli representative  
(Soroker-Agmon, Adv.)

X. Date of the notification of provisional refusal: 29/09/2016

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:



Ayala Ido

### XIII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

<b>Definition</b>	1.	In this Ordinance -“Trademark” – means a mark used, or intended to be used, by a person in relation to goods he manufactures or deals in;
<b>Marks eligible for registration</b>	8.	<p>(a) No mark is eligible for registration as a trademark unless it is adapted to distinguish the goods of the proprietor of the mark from those of other persons (a mark so adapted being hereinafter referred to as a “distinctive mark”).</p> <p>(b) In determining whether a trademark is distinctive, the Registrar or the Court may, in the case of a trademark in actual use, take into consideration the extent to which such use has rendered such trademark in fact distinctive for goods in respect of which it is registered or intended to be registered.</p>
<b>Limitation to certain colors</b>	9.	A trademark may be limited in whole or in part to one or more specified colors, and in such a case the fact that it is so limited shall be taken into consideration by the Registrar or Court having to decide as to the distinctive character of such trademark. If and so far as a trademark is registered without limitation of color, it shall be deemed to be registered for all colors.
<b>The scope of registration</b>	10.	<p>(a) A trademark must be registered in respect of particular goods or classes of goods.</p> <p>(b) Any question as to the class within which any goods fall shall be determined by the Registrar, whose decision shall be final.</p>
<b>Marks ineligible for registration</b>	11.	<p>The following marks are not eligible for registration:</p> <p>(1) A mark referring to some connection with the President of the State or his household or to presidential patronage or a mark from which any such connection or patronage might be inferred;</p> <p>(2) Flags and emblems of the State or its institutions, flags and emblems of foreign states or international organizations, and any mark resembling any of these;</p> <p>(3) Public armorial bearings, official signs or seals used by any State to indicate control or warranty, and any sign resembling any of these and any sign from which it might be inferred that its proprietor enjoys the patronage of or supplies goods or renders services to a head of State or a Government, unless it is proved to the Registrar that the proprietor of the mark is entitled to use it;</p> <p>(4) Marks in which the following words appear – “patent”, “patented”, “by royal letters patent”, “registered”, “registered design”, “copyright”, “to counterfeit this is forgery” or words to like effect;</p> <p>(5) Marks which are or may be injurious to public policy or morality;</p> <p>(6) Marks likely to deceive the public, marks which contain false indications of origin and marks which encourage unfair trade competition;</p> <p>(6A) A mark containing a geographical marking in relation to goods that do not originate in the geographical area indicated, or a geographical marking that could be misleading in relation to the genuine geographical area of the origin of the goods;</p> <p>(6B) A mark containing a geographical marking that is verbally correct but contains a false representation to the effect that the goods originate in another geographical area;</p> <p>(7) Marks identical with or similar to emblems of exclusively religious significance;</p>

		(8) A mark on which the representation of a person appears, unless the consent of such person has been obtained; in the case of the representation of a deceased person, the Registrar shall request the consent of his survivors unless, in his opinion, reasonable grounds exist for not doing so;
		(9) A mark identical with one belonging to a different proprietor, which is already on the register in respect of the same goods or description of goods, or so nearly resembling such a mark as to be calculated to deceive;
		(10) A mark consisting of numerals, letters or words which are in common use in trade, to distinguish or describe goods or classes of goods or which bear direct reference to their character and quality, unless the marks have a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9;
		(11) A mark whose ordinary signification is geographical or a surname, unless represented in a special manner or unless having a distinctive character within the meaning of Section 8(b) or 9;
		(12) A mark that identifies wine or an alcoholic drink containing a geographical signification, if the origin of the wine or alcoholic drink is not in that same geographical area;
		(13) A mark that is identical to or resembles so as to deceive, a well known mark even if it is not a registered trademark, in relation to goods in respect of which the mark is well known or in respect of goods of the same description;
		(14) A mark that is identical to or resembles a well known trademark that is a registered trademark, and this even if it is in respect of goods that are not of the same description, if the mark whose registration is being requested could indicate a connection between the goods in respect of which the mark is required and the proprietor of the registered mark, and the proprietor of the mark is liable to be adversely affected as a result of the use of the requested mark.
<b>Mark identical with name of other person</b>	12.	The Registrar may refuse an application for registration of a trademark identical or resembling the name or business name of another person, or containing a name identical or resembling as aforesaid, if the mark is likely to deceive the public or to cause unfair competition.
<b>Name or description of goods</b>	13.	Where a mark also contains a name or description of any goods, the Registrar may refuse to register it in respect of other goods; but he may so register it if in actual use the mark varies according to the goods for which it is used, and the applicant adds a note to such effect on his application.
<b>Registration of certification mark</b>	14.	(a) The Registrar may register a certification mark if he is satisfied that the proprietor of the mark is competent to certify the characteristics to be designated by the mark.  (b) A certification mark is capable of registration even if it lacks distinctiveness as required by Section 8(a).  (c) A certification mark may only be transferred with the permission of the Registrar.
<b>Registration of collective mark</b>	15.	(a) The Registrar may register a collective mark if he is satisfied that it is intended for use by the members of the body of persons concerned and that such body has control over the use of the mark by its members.  (b) For all purposes of this Ordinance, the use of a collective mark by a member of the body shall be deemed to be the use thereof by such body, whether or not the body itself uses or intends to use it.  (c) A collective mark may only be transferred with the permission of the Registrar.
<b>Registration of marks registered</b>	16.	(a) Notwithstanding the provisions of Section 8-11, the Registrar shall not refuse to register a trademark that is registered as a trademark in its country of origin unless any of the following apply —

<b>abroad</b>	<p>Registration of the mark in Israel will infringe rights acquired in Israel by another person;</p> <p>The mark lacks any dimension that gives it a distinctive characteristic; a trade mark will not be disqualified for registration if it is distinct from the trademark registered in its country of origin in respect of details that do not alter its distinctive characteristic and do not adversely affect the identification of the registered mark in its country of origin.</p> <p>The mark consists exclusively of signs or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity place of origin, intended purpose, time of production or value of the goods;</p> <p>The mark is customary in current language or bona fide and established trade practices in Israel;</p> <p>The mark is contrary to public policy or to normality;</p> <p>The mark is likely to deceive the public.</p> <p>(b) "Country of origin", in relation to a trademark whose registration is requested under this Section – means a Member State in which the Applicant has an effective or serious industrial or commercial establishment, and if he has no such establishment within the territory of such State – a Member State in which he is domiciled, and if he does not have a domicile within the territory of such State – the Member State of which he is a national.</p> <p>(c) Where the Registrar accepts for registration a mark which would not have been registered but for the provisions of subsection (a), such fact shall be indicated in the publication of the application and in the Register.</p>
<b>Powers of Registrar</b>	<p>18. (a) Subject to the provisions of this ordinance the Registrar may refuse an application or accept it as it is or subject to conditions, amendments or modifications, or subject to such limitations as he deems it proper to impose as to mode or place of use or otherwise.</p> <p>(b) In relation to an application for registration of a trademark in respect of a number of classes of goods, the Registrar may require its division into several applications, and the date of submission of each of the applications so separated shall be the date of submission of the application that was divided.</p> <p>19. Where the Registrar has refused an application his decision shall be subject to an appeal to the District Court, and the Registrar shall be the Respondent in such an appeal.</p>
<b>Requirement disclaimer</b>	<p>21. (a) If a trademark contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character and it appears to the Registrar that the proprietor of the mark is not entitled to the exclusive use of such matter or part thereof, he may, in deciding whether such trademark shall be entered or shall remain on the Register, as a condition thereof require that the proprietor disclaim any right to the exclusive use of such matter or make other such disclaimer as he may deem necessary in order to define his rights under the registration.</p> <p>(b) A disclaimer under this Section shall not affect any rights of the proprietor of the trademark except such as arise out of the registration of the mark.</p>
<b>Objection</b>	<p>24. (a) Any person may within three months, from the date of the advertisement file with the Registrar a notice of objection to registration of the trademark.</p> <p>(a1) The following are the grounds for objection to registration of a trademark:</p> <p>(1) There is due cause and by virtue thereof the Registrar is empowered under the provisions of this ordinance to refuse the application for registration;</p> <p>(2) The objector claims to be the proprietor of the mark.</p> <p>(b) The aforesaid notice shall be given in the prescribed manner and shall set out therein details of the grounds of the objection.</p> <p>(c) The Registrar shall send a copy of the notice to the applicant.</p>

		<p>(d) The applicant shall send to the Registrar, in the prescribed manner and within the prescribed time, a counterstatement to the objection, setting forth the grounds on which he relies for his application.</p> <p>(e) If the applicant does not send a counterstatement as aforesaid he shall be deemed to have abandoned his application.</p> <p>(f) If the applicant sends a counterstatement, the Registrar shall furnish a copy thereof to the person who has notice of objection and shall, after hearing the parties, if so required, consider the evidence and shall decide whether to allow the registration and if so on what conditions.</p>
<b>Rival claims to identical marks</b>	29.	<p>(a) Where separate applications are made by different persons to be registered as proprietors of identical trademarks or those that are similar so as to deceive, in respect of the same goods or description of goods, and the special application was submitted as the previous application was accepted, the Registrar may refrain from accepting any of the applications until their rights are determined by agreement between them approved by the Registrar, and in the absence of such agreement or approval the Registrar shall decide, for reasons that shall be recorded as to which application shall continue to be processed in accordance with this ordinance.</p> <p>(b) An appeal shall lie against the Registrar's decision under subsection (a), to a District Court within 30 days from the date of the Registrar's decision.</p> <p>(c) The appellant shall deliver to the Registrar notice of filing of an appeal under subsection (b) within 30 days of the date of its filing.</p> <p>(d) In an appeal under subsection (b) the Court shall if so required, hear the Registrar.</p>
<b>Un-renewed trademark</b>	34.	Where a trademark has been removed from the register for nonpayment of the fee for renewal, such trademark shall, never the less, for the purpose any application for registration for a period of one year after such removal be deemed to be a registered trademark.
<b>Notice of refusal or of filing of objection</b>	56F	<p>(a) Within 18 months of the date on which an Israel-designated application was sent to the Registrar, he shall send notice of each of the following to the International Bureau, pursuant to the provisions of this chapter:</p> <p>(1) A decision that the trademark is not eligible for registration or 30 that an application can only be accepted on conditions, with amendments , modifications or limitations, under the provisions of Section 18;</p> <p>(2) Filing of objections to registration of the trademark, or the existence of a possibility of submitting objections as aforesaid even after the said period of 18 months.</p>
<b>Circular of the Registrar</b>	m.n. 39	Dealing with the list of goods relating to pharmaceutical and medical preparations in class 5.
<b>Circular of the Registrar</b>	032/2015	Dealing with the eligible for registration as a trade mark of three dimension marks.
<b>Circular of the Registrar</b>	031/2014	Dealing with documents filed by third parties.

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 (ולחלן: "הפקודה")

Lifestyle Equities C.V

המתנגדות:

Prins Bernhardplein Amsterdam, Netherland

ע"י ב"כ עו"ד יוסי סיוון ושות' – משרד עורכי דין,  
רח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן 5252007 מגדל משה אביב  
קומה 44 טלפון: 03-6966484 פקס: 03-6966485  
דוא"ל: [yossi@sivan-law.com](mailto:yossi@sivan-law.com)

- נגד -

M. Yildiz Saadettin  
18 rue Paul Fargue, F-95200  
Searcelles France

המבקש:

ע"י סורוקר אגמון, עו"ד  
החושלים 8, הרצליה פיתוח 4672408  
טל: 09-9507000 פקס: 09-9505500

## הודעת התנגדות

### **בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 268867**

Lifestyle Equities C.V (ולחלן: "המתנגדות"), מודיעה בזאת על התנגדותה לבקשה לרישום סימן המסחר מס' 268867 – מיום 15.5.14 בסוגים 25, 18 ו-14, אשר התפרסמה ביומן סימני המסחר ביום 31.7.16.

ואלו נימוקי ההתנגדות:

1. המתנגדת הינה בעלת זכויות במותג האופנה והפנאי הבינלאומי הידוע BEVERLY HILLS POLO CLUB עם דמות הסוס הדוהר ורוכב הפולו (ולחלן: "סימן המתנגדת" או "BHPC" או "המותג" ראו סימן המתנגדת בנספח א' להתנגדות זו).
2. סימן המתנגדת הנ"ל נחשב לאחד המותגים הידועים ביותר ברחבי העולם, כאשר מחזור המכירות העולמי של המותג מגיע למאות מיליוני דולרים בשנה.
3. מוצרי המתנגדת נמכרים מאז שנות השמונים ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם תחת סימן המסחר BEVERLY HILLS POLO CLUB עם דמות הסוס הדוהר ורוכב הפולו.




4. מוצרי המתנגדת מיוצרים ומשווקים בבכ- 100 מדינות מסביב לעולם ובמגוון רחב מאוד תחת הסימן BEVERLY HILLS POLO CLUB ודמות הסוס הדוהר ושחקן פולו ובכלל זה ביגוד, הלבשה, הנעלה, משקפיים, תכשיטים, שעונים, תיקים, קוסמטיקה, מוצרי עור, אקססוריס וכו'.
  5. מוצרי המתנגדת משווקים ונמכרים באינטנסיביות בישראל מזה מספר רב של שנים באמצעות זכייניה.
  6. מוצרי המתנגדת משווקים ברשתות החנויות הידועות בארץ ובכלל זה ברשתות "המשביר לצרכן", בקניונים הפזורים ברחבי הארץ, ברשת KEDS KIDS, רשת "אירוקה", סניפי רשת "אורנג'", וכן בחנויות סיוטנאיות רבות ורשתות אופנה הפזורות ברחבי הארץ.
  7. בפרסום, שיווק והחדרת מוצרי המתנגדת ברחבי העולם ובישראל מושקעים מידי שנה כספים רבים ומאמצי שיווק משמעותיים, כאשר מוצרי המתנגדת מפורסמים הן בנקודות מכירה, באמצעי התקשורת, והן באמצעים שיווקיים מגוונים.
  8. המתנגדת בעלת מוניטין והכרה רבה, סימנה המסחרי מפורסם ומוכר היטב בכל רחבי העולם ונחשב לאחד המותגים החזקים והנחשקים ביותר בענף האופנה.
  9. במרוצת השנים השקיעה המתנגדת כספים רבים ברישום סימני מסחר ברחבי העולם במטרה להגן על המוניטין שלה ולאכוף את זכויותיה כנגד מפריס והיא עושה שימוש נרחב וממושך בסימניה במדינות רבות ברחבי העולם.
  10. המתנגדת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בסימן מסחר רשום מס' 82802 -- BEVERLY HILLS POLO CLUB (מעוצב) בסוג 25 לגבי "צורכי הלבשה, דברי הנעלה וכיסויי ראש".
  11. המתנגדת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בסימן מסחר רשום מס' 108140 -- BEVERLY HILLS POLO CLUB בסוג 18 לגבי: "עור ותיקוי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, תיבות ותיק נסיעה; מטענים; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים".
  12. המתנגדת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בסימן מסחר רשום מס' 112326 -- BEVERLY HILLS POLO CLUB בסוג 14 לגבי שעונים ומכשירים כרונומטריים, שעוני יד ושעוני קיר.
- העתיקי תעודות הסימנים הרשומים בסוגים 25, 18 ו- 14 מצורפים כנספח א' להודעת ההתנגדות.**
13. המתנגדת אף בעלת מלא זכויות הקניין הרוחני בסימניה הבלתי רשומים והמוכרים היטב ברחבי העולם שהינם למעשה ורסיות שונות של הסימן המסחר הרשום, כגון BHPC, או BEVERLY HILLS POLO CLUB לצד או מעל דמות הסוס ורוכב הפולו, הנחשבים גם הם לסימני המתנגדת המוגנים בכל רחבי העולם.
- (ולהלן ייקראו הסימנים הרשומים ושאינם רשומים: "סימני המתנגדת או סימן המתנגדת, לפי העניין")**
14. במסגרת השקעתה להגנה על זכויותיה רשמה המתנגדת ברחבי העולם עשרות סימני מסחר בסיווגים שונים, ובכלל זה במדינות המפורסמות להלן:
- ארה"ב, ישראל, איטליה, אוסטרליה, האיחוד האירופי, צרפת, דנמרק, בריטניה, ברזיל, בוליביה, שוודיה, ספרד, רוסיה, שווייץ, איחוד האמירויות, נקרגואה, מקסיקו, פנמה, נורבגיה, עומאן, קטר, פורטוגל, פרו, הונדורס, כווית, ירדן, לבנון, צ'ילה, יוון וגרמניה.
15. הודות לשימוש האינטנסיבי של המתנגדת בסימניה ברחבי העולם ובישראל ולהשקעתה הרבה בפרסום ושיווק והחדרת המותג BHPC לתודעת הציבור, זכה סימן המתנגדת להצלחה רבה, למוניטין רב ולהכרה רבה והפך ל"סימן מסחר מוכר היטב" כהגדרתו בפקודת סימני המסחר, ברחבי העולם ובישראל.
  16. הסימן המבוקש אינו אלא חיקוי בוטה ופסול של סימן המתנגדת.
  17. הסימן המבוקש מורכב מאלמנטים המזוהים עם המתנגדת בישראל וברחבי העולם.

18. הסימן המבוקש מורכב משתי דמויות של רוכב פולו הדוהר על סוס ומניף את מחבט הפולו במבט צד, כאשר דמות הרוכב והסוס דומה עד כדי הטעייה לסימן המתנגדת.
19. הסימן המבוקש מורכב מהרכיבים POLO CLUB בתחתית הסימן, באופן הדומה עד כדי הטעייה לסימן המתנגדת.
20. העתק הבקשה לרישום הסימן המבוקש מצורפת כנספח ב' להודעת ההתנגדות.
21. כפי שניתן לראות בבירור, הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימני המתנגדת ועל כן הוא פסול לרישום.
22. ניתן להבחין כי בהתרשמות הכוללת, המדובר בסימנים הדומים עד כדי הטעייה לסימן המתנגדת ועלולים להטעות את הצרכן.
23. מעבר לאלמנטים הוויזואליים שניתלו על ידי המבקש מתוך סימן המתנגדת, הרי שאף מהבחנה הפונטית הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימן המתנגדת ואין במילים FRANK FERRY כדי למנוע את החשש להטעייה.
24. הסימן המבוקש מכיל את הרכיבים POLO CLUB וכן דמות של שחקן פולו דוהר במבט צד בדומה לסימן המתנגדת.
25. שילובם של האלמנטים שגסקרו לעיל (בין היתר) בסימן המבוקש הלקוחים מתוך סימן המתנגדת מצביע על חוסר תוס ליבו של המבקש בבחירת הסימן המבוקש ומחייב פסילתו של הסימן המבוקש.
26. יובהר, כי אין בהבדלים הזניחים בין הסימנים כדי למנוע חשש להטעייה.
27. בנסיבות אלו ישנו חשש כבד וממשי להטעיית ציבור הצרכנים בישראל. ביישום כל המבחנים המקובלים בהלכה המשפטית לבחינת הטעייה בין שני סימני מסחר המשמשים לאותם המוצרים או מוצרים באותו הגדר, אין מנוס מהמסקנה כי, קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת וזאת הן במבחן המראה, הן במבחן הצליל, הן במבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק והן במבחן השכל הישר.
28. כמו כן, סוגי הסחורות המפורטים בסימן המבוקש זהים לסוגי הסחורות שבסימני המתנגדת ובכל מקרה מאותם ההגדרים.
29. הסימן המבוקש נועד לשמש כסימן מסחרי על גבי (בין היתר) מוצרי אופנה הכוללים בסיווג 25 ("ביגוד") המתחרים באופן ישיר עם מוצרי המתנגדת, מכוונים לאותם הלקוחות ומיועדים לאותם צינורות השיווק, חנויות ומרכזי מכירה, לרבות קניונים ורשתות אופנה ולצינורות שיווק קרובים.
30. הסימן המבוקש נועד לשמש כסימן מסחרי על גבי (בין היתר) מוצרי עור, ותיקים (סוג 18) המתחרים באופן ישיר עם מוצרי המתנגדת, מכוונים לאותם הלקוחות ומיועדים לאותם צינורות השיווק ולצינורות שיווק קרובים.
31. הסימן המבוקש נועד לשמש כסימן מסחרי על גבי (בין היתר) תכשיטים ושעונים (סוג 14) המתחרים באופן ישיר עם מוצרי המתנגדת, מכוונים לאותם הלקוחות ומיועדים לאותם צינורות השיווק, ולצינורות שיווק קרובים.
32. לאור הזיכרון הבלתי-מושלם של הצרכן, קיים חשש כבד לכך שציבור הצרכנים בישראל יתבלבל בין המוצרים שיסופקו תחת הסימן המבוקש, לבין מוצרי המתנגדת בעלת סימנה המסחרי הרשום והמוכר היטב.
33. קבלת הסימן המבוקש תביא באופן ודאי להטעיית הצרכנים במרכזי הקניות בישראל, לבלבול והעדר אבחנה בין מוצרי המתנגדת למוצרי המבקשת. במצב דברים זה יוטעו צרכנים לחשוב כי, מוצרי המבקשת הם בעצם מוצרי המתנגדת או קשורים למתנגדת או סדרה אחרת ממוצרי המתנגדת.
34. כך למשל, הסימן המבוקש עלול להיחשב על ידי הצרכן הרלוונטי כסימן נוסף השייך למתנגדת או כסדרה נוספת של מוצרי המתנגדת וזאת נוכח האלמנטים שנלקחו מתוך סימן המתנגדת שהינו אף סימן מוכר היטב.

35. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום מכיוון שאין בו די כדי להבחין בין הטובין של המבקשת לטובין הנושאים את סימניה הרשומים והמוכרים היטב של המתנגדת ועל כן סכנת ההטעיה היא ממשית.
36. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום מכח סעיף 11(9) לפקודה. הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימני המתנגדת הרשומים בפנקס לגבי אותם טובין ולגבי טובין מאותו ההגדר, אשר כולם בבעלות המתנגדת, כמפורט להלן:
- |     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 1.1 | סימן מסחר רשום מס' 82802 בסוג 25  |
| 1.1 | סימן מסחר רשום מס' 108140 בסוג 18 |
| 1.1 | סימן מסחר רשום מס' 112326 בסוג 14 |
37. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום מכח סעיף 11(14) לפקודה ו-11(13) לפקודה.
38. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום מכח סעיף 11(6) לפקודה, שכן יש בו כדי להטעות את הציבור ומשום עידוד תחרות בלתי הוגנת במסחר.
39. הסימן המבוקש מכיל את דמות הסוס הדוהר ושחקן הפולו המניף את מחבטו במבט צידי כאשר בתחתית הסימן מופיעים הרכיבים POLO CLUB באופן דומה עד כדי הטעיה לסימן המתנגדת ובאופן שיאפשר למבקש להיבנות מהמוניטין הרב, מההכרה ומהפרסום לו וכו' סימני המתנגדת, דבר המנוגד גם לתקנת הציבור ולמוסר. לכן, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום גם מכח סעיף 11(5) לפקודה.
40. לאור כל האמור לעיל, הסימן המבוקש בכל הסיווגים המבוקשים אינו כשיר לרישום.
41. יש לדחות את הבקשה לרישום הסימן המבוקש גם בשל חוסר תום ליבו של המבקש. בחירת הסימן המבוקש על ידי המבקש נעשה בחוסר תום לב ובמטרה ברורה לחסות תחת צל המוניטין של המתנגדת בישראל ובכך להתעשר על חשבונה ולקצור את פירותיה.
42. הסימן המבוקש מכיוון להטעות את ציבור הצרכנים, לזרוע בלבול וחוסר אבחנה בקרב ציבור הצרכנים בניסיון לחקות את גל ההצלחה של המתנגדת ולזרוע בלבול והטעיה בתודעת הצרכנים ובמטרה להיבנות מהמוניטין לו זכתה המתנגדת בעמל רב ובהשקעה עצומה של שנים.
43. רישום הסימן המבוקש יאפשר למבקש, לקצור את פירות ההשקעה והפיתוח של המתנגדת ולהתעשר שלא כדין על חשבונה של המתנגדת בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט.
44. רישום הסימן המבוקש יהווה תחרות בלתי הוגנת ויגרום להטעיית הציבור ולדילול המוניטין של המתנגדת דילול סימניה המסחריים ומאפייניה הייחודיים.
45. רישום הסימן המבוקש יגרום להטעיית הצרכנים בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן - התשמ"א 1981.
46. רישום הסימן המבוקש יגרום למתנגדת נזקים כבדים הן כספיים והן תדמיתיים, יגוול את המוניטין הרב לו זכתה המתנגדת ברחבי העולם ובישראל וידלל את סימני המתנגדת.
47. כבר כעת גורמת המבקשת למתנגדת נזקים אדירים בחו"ל באשר היא מעתיקה באופן סיסטמטי דגמים רבים מדגמי המבקשת והלכה למעשה עושה שימוש בסימנים הדומים אף הם עד כדי הטעיה לסימן המתנגדת בוורסיות כאלו ואחרות שנועדו לבלבל את ציבור הצרכנים.
48. סימן המתנגדת הינו סימן מסחר רשום ומוכר היטב ועל כן קבלת הסימן המבוקש תעמוד בניגוד מוחלט לאמנות הבינלאומיות להן מחויבת מדינת ישראל ובכללם סעיף 6bis לאמנת פריז שעניינו הגנה על סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו רשום.
49. לאור כל האמור בהודעת התנגדות זו, הרשם הנכבד מתבקש לדחות את הבקשה לרישום סימן המסחר מס' 268867.

50. כן מתבקש הרשם הנכבד להשית על המבקש את כל הוצאותיה של המתנגדת בהליך זה, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ עליו כדין.

51. כל הטענות בהודעת התנגדות זו נטענות לחילופין ובמצטבר.

  
 יוסי סיוון, עו"ד  
 יוסי סיוון ושות' – משרד עורכי דין  
 ב"כ המתנגדת



רשות המסחר

נוסח סימן מסחר  
Trade Mark Extract



מדינת ישראל  
משרד המשפטים



Trade Mark No.	268867	מספר סימן
Application Date	15/05/2014	תאריך הגשה
International Registration No.	1145180	מספר סימן בינלאומי

Goods/Servicesסחורות/שירותים

Class: 14

סוג: 14

Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and chronometric instruments; precious metals and alloys thereof; works of art of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; watch cases, straps, chains, springs or glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines (statuettes) of precious metal; cases or presentation cases for timepieces; medals.

Class: 18

סוג: 18

Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; wallets; purses (coin purses); handbags, backpacks, wheeled bags; bags for climbers and campers, travel bags, beach bags, school bags; vanity cases (empty); collars or clothing for animals; bags or net bags for shopping.

Class: 25

סוג: 25

Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or imitation leather clothing; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports footwear; underwear.

## Owners

Name: M. Yildiz Saadettin

Address: 18 rue Leon Paul Fargue, F-95200  
SARCELLES, France

## Address for service

Name: Soroker-Agmon, Adv.

Address: 8 Hahoshlim, Herzliya Pituach, 4672408, Israel

## המען למסירת הודעות

שם: סורוקר-אגמון, עו"ד

כתובת: החושלים 8, הרצליה פיתוח, 4672408, ישראל

## Changes

## יזמן שינויים

תאריך הפרסום	תאור (לועזית)	תאור (עברית)	מהות הארוע (לועזית)	מהות הארוע (עברית)	תאריך הארוע
Publication date	Description (English)	Description (Hebrew)	Nature of event (English)	Nature of event (Hebrew)	Date of event
	Soroker-Agmon, Adv.	סורוקר-אגמון, עו"ד	Appointment of attorney	מינוי מיופה כוח	19/05/2016
			Accepted	קובל	07/07/2016



מספר מיופה : 4080

סימולין : 5151/30



המנהל המסחרי

נוסח סימן מסחר  
Trade Mark Extract



מדינת ישראל  
משרד המסחר



Trade Mark No.	82802	מספר סימן
Application Date	19/03/1992	תאריך הגשה
Expiration Date	19/03/2023	תאריך תום תוקף

Goods/Services

סחורות/שירותים

Class: 25 סוג: 25

Clothing, footwear and headgear; all included in class 25. צורכי הלבשה, דברי הנעלה ולבוש ראש; כולם נכללים בסוג 25.

**Conditions/Disclaimers**

Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words BEVERLY and HILLS, but in the combination of the mark.

**תנאים/הודעות**

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BEVERLY ו- HILLS אלא בהרכב הסימן.

**Owners**

**Name: Lifestyle Equities C.V.**

Address: Prins Bernhardplein 200, 1097 GB Amsterdam, Netherlands

**Address for service**

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

**המען למסירת הודעות**

שם: יוסי סיון ושות', משרד עורכי דין

כתובת: מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

**Changes****יומן שינויים**

תאריך הפרסום	תאור (לועזית)	תאור (עברית)	מהות הארוע (לועזית)	מהות הארוע (עברית)	תאריך הארוע
Publication date	Description (English)	Description (Hebrew)	Nature of event (English)	Nature of event (Hebrew)	Date of event
			Accepted	קובל	28/03/1995
11/1995			Registered	רישום	03/11/1995
			Renewal of registration	חידוש התוקף	02/05/1999
05/1999			Renewal of registration	חידוש התוקף	10/05/1999
12/2005	Yoav Hasson	יואב חסון	Recording of license	רישום רשות	14/04/2005
05/2007	BHPC MARKETING, INC. (California Corporation)		Change in ownership from	העברת בעלות מ	25/02/2007
31/05/2010	BHPC Associates LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	10/05/2010
	BHPC International LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	10/05/2010
	D. Mirkin & Co., Advs.	ד. מירקין ושות', ע"ד	Cancellation of attorney appointment	ביטול מינוח סו	13/05/2010
	Yossi Sivan, Adv.	יוסי סיון, ע"ד	Appointment of attorney	מינוי מינוח סו	13/05/2010
30/11/2010	Yoav Hasson	יואב חסון	Cancellation of license	ביטול רשות	14/11/2010
30/12/2010	Lifestyle Licensing B.V.		Recording of license	רישום רשות	07/12/2010
30/12/2010	A.A. Asher Yosef Ltd.	א.א. אשר יוסף בע"מ	Recording of license	רישום רשות	07/12/2010
31/03/2011	Beverly Hills Fashion Brands Limited	בוורלי הילס מותגי אופנה בע"מ	Recording of license	רישום רשות	28/02/2011
31/07/2011	M.A.Brand Names International Ltd.	מ.א. ברנד ניימס אינטרנשיונל בע"מ	Recording of license	רישום רשות	11/07/2011
24/03/2013			Renewal of registration	חידוש התוקף	28/02/2013





רשות המסחר

נוסח סימן מסחר  
Trade Mark Extract



מדינת ישראל  
משרד המשפטים



Trade Mark No.	108140	מספר סימן
Application Date	20/10/1996	תאריך הגשה
Expiration Date	20/10/2017	תאריך תום תקף

Goods/Servicesסחורות/שירותים

Class: 18

סוג: 18

Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; luggage; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; all included in class 18.

עור וחיקויי עור, וטובין העשויים מחומרים אלו ושאינם נכללים בסוגים אחרים; עורות בעלי חיים, גלדים, חבובות ותיק נסיעה; מטענים; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ואוכפים; כולם כלולים בסוג 18.

**Conditions/Disclaimers****תנאים/הודעות**

Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words BEVERLY HILLS but in the combination of the mark.

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BEVERLY HILLS אלא בהרכב הסימן.

**Owners**

**Name: Lifestyle Equities C.V.**

Address: Prins Bernhardplein 200, 1097 GB Amsterdam, Netherlands

**Address for service****המען למסירת הודעות**

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

שם: יוסי סיון ושות', משרד עורכי דין

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

כתובת: מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

**Changes****יומן שינויים**

תאריך הפרסום	תאור (לועזית)	תאור (עברית)	מחוז הארוע (לועזית)	מחוז הארוע (עברית)	תאריך הארוע
Publication date	Description (English)	Description (Hebrew)	Nature of event (English)	Nature of event (Hebrew)	Date of event
			Accepted	קובל	13/05/1998
08/1998			Accepted	קובל	31/08/1998
01/1999			Registered	רישום	07/12/1998
11/2003			Renewal of registration	חידוש החוקף	27/10/2003
12/2005	Yoav Hasson	יואב חסון	Recording of license	רישום רשות	14/01/2005
05/2007	BHPC MARKETING, INC. (California Corporation)		Change in ownership from	העברת בעלות מ	25/02/2007
	BHPC Associates LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	10/05/2010
	D. Mirkin & Co., Advs.	ד. מירקין ושות', ע"ד	Cancellation of attorney appointment	ביטול מינוף כוח	13/05/2010
	Yossi Sivan, Adv.	יוסי סיון, ע"ד	Appointment of attorney	מינוי מינוף כוח	13/05/2010
31/05/2010	BHPC International LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	20/05/2010
30/11/2010	Yoav Hasson	יואב חסון	Cancellation of license	ביטול רשות	14/11/2010



מספר מינוף: 6940

סימוכין:



רשות הפטנטים

נסח סימן מסחר  
Trade Mark Extract

מדינת ישראל  
משרד המשפטים

Trade Mark No.	112326	מספר סימן
Application Date	08/05/1997	תאריך הגשה
Expiration Date	08/05/2018	תאריך תום תוקף

Goods/Servicesסחורות/שירותים

Class: 14

סוג: 14

Horological and chronometric instruments, clocks and watches, all included in class 14.

שעונים ומכשירים כרונומטריים, שעוני יד ושעוני קיר, כולם כלולים בסוג 14.

## Conditions/Disclaimers

Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words BEVERLY, HILLS but in the combination of the mark.

## תנאים/הודעות

רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים BEVERLY, HILLS אלא בהרכב הסימן.

## Owners

Name: Lifestyle Equities C.V.

Address: Prins Bernhardplein 200, 1097 GB Amsterdam, Netherlands

## Address for service

Name: Yossi Sivan & Co., Law Offices

Address: Moshe Aviv Tower, 44th floor, 7 Jabotinski Street, Ramat Gan, 5252007, Israel

## המען למסירת הודעות

שם: יוסי סיון ושות', משרד עורכי דין

כתובת: מגדל משה אביב, קומה 44, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007, ישראל

## Changes

## יומן שינויים

תאריך הפרסום	תאור (לועזית)	תאור (עברית)	מהות האירוע (לועזית)	מהות האירוע (עברית)	תאריך האירוע
Publication date	Description (English)	Description (Hebrew)	Nature of event (English)	Nature of event (Hebrew)	Date of event
			Accepted	קובל	09/06/1998
10/1998			Accepted	קובל	30/10/1998
03/1999			Registered	רישום	07/02/1999
06/2004			Renewal of registration	חידוש התוקף	05/05/2004
05/2007	BHPC MARKETING, INC. (California Corporation)		Change in ownership from	העברת בעלות מ	25/02/2007
	BHPC Associates LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	10/05/2010
	D. Mirkin & Co., Advs.	ד. מירקין ושות' ע"ד	Cancellation of attorney appointment	ביטול מינוף כוח	13/05/2010
	Yossi Sivan, Adv.	יוסי סיון ע"ד	Appointment of attorney	מינוי מינוף כוח	13/05/2010
31/05/2010	BHPC International LLC		Change in ownership from	העברת בעלות מ	20/05/2010



מספר מינוף: 6940

סימוכין: