



The Hebrew University of Jerusalem

Syllabus

TRADEMARK LAW - 62735

Last update 06-10-2024

HU Credits: 2

Degree/Cycle: 2nd degree (Master)

Responsible Department: Law

Academic year: 0

Semester: 1st Semester

Teaching Languages: Hebrew

Campus: Mt. Scopus

Course/Module Coordinator: Dr. Katya Assaf

Coordinator Email: Katya.Assaf@mail.huji.ac.il

Coordinator Office Hours:

Teaching Staff:

Dr. Katya Assaf

Course/Module description:

This course deals with trademark law. The students learn the various doctrines existing in this field while comparing the legal regulation in Israel to Europe and the US.

Course/Module aims:

This course grants extensive and in-depth knowledge in trademark law. It encourages the students to develop a critical attitude to trademark regulation in western countries.

Learning outcomes - On successful completion of this module, students should be able to:

- Analyze every legal case involving a claim of trademark infringement or a claim of passing-off*
- Indicate the various interests associated with trademark protection*
- Criticize the extensive protection provided by the various trademark doctrines*

Attendance requirements(%):

80

Teaching arrangement and method of instruction: Lecture

Course/Module Content:

1st Lecture - Introduction: what is a trademark, history of trademarks, functions of a trademark

2nd Lecture - Introduction continued: trademarks in the legal system, the character of trademark protection, the aims of trademark protection

3rd Lecture - Sources of trademark protection. The Trademark Ordinance

4th Lecture - Well-known trademarks

5th Lecture - Passing-off

6th Lecture - Protectable trademarks: inherent and acquired distinctiveness, 3-dimensional trademarks, the doctrine of functionality

7th Lecture - Protectable trademarks continued: words as trademarks

8th Lecture - The scope of trademark protection, similarity tests

9th Lecture - Post-sale confusion

10th Lecture - Merchandise right

11th Lecture - Initial interest confusion

12th Lecture - Dilution

13th Lecture – Ownership of a trademark, concurrent use, transfer of rights in a trademark

14th Lecture – Exhaustion of trademark rights

Required Reading:

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (United States, West Group), Sec. 1:2, 1:4, 1:32, 2:1-2:15, 2:33

החלטה של רשם סימני מסחר בבקשה לרישום סימני מסחר מס' 16702, 16703 (Lencor-ו Lengo)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מס' 82207 (out-time)

בג"צ 296/86 INC MORRIS PHILIP. נ' CO TOBACCO MOORGATE. פ"ד מא (1), 485

1. בג"צ 476/82 אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, פ"ד לט (2) 148

2. המ' 5526/94, המ' 749/94 סיטי סנטרל בע"מ נ' Chanel (anonyme societe french)

ת"א 1572/93 אנימה אופנה נ' ראובן בלן

ע"א 395/88 חברת אורלי ש. (1985) נ' חב' דנדי תעשיות, פ"ד מה(4), 32

ע"א 2554/01 ע"א 2631/01 GmbH BOOTS BUFFALO נ' נעלי לוקסי

ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ

חוזר רשם מס' מ.נ. 28 מה-17 באוגוסט 2004

חוזר רשם מס' מ.נ. 61 מה-29 באפריל 2008

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשה לרישום סימני מסחר תלת-מימדים מס' 169447, 169448, 169449

ע"א 2191/03 אוגוסט סטורק נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ

ע"א KG Storck August 11487/03 ואח' נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ ואח'

בש"א V.N Electronics Philips Koninklijke 16540/06 נ' שריג אלקטריק בע"מ

ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ

ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

ע"א 490/85 מלחי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח בע"מ, פ"ד מא(4) 401

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 162606 ("יקבי עמק האלה")

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 134600 (דמות פרה)

ע"א 8981/04 אבי מלכה - "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה (1997) ניהול מסעדות בע"מ

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 120949 ו- 120950 ("כרמל")

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 142266 ("Limits No")

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 102733 ("Roots")

ע"א 8441/04 Plc Unilever נ' אלי שגב

ת"א 49953/04 טקסט-טים בע"מ נ' אברמוביץ מלי

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 111917, 111918 (Metallika)

ע"א 9191/03 Aktiebolag Sprit & Vin S & V נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869

ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר-סבא בע"מ נ' חברת פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275

רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נ"ז(2) 438

בג"צ 1400/97 פיקנטי נ' אסם, פ"ד נא(1) 310

ע"א 523/91 כהן נ' נדיר, פ"ד מט(2), 353

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימן מס' 109566 ("Life Natural")

ע"א 1611/07 מיכה דנציגר נ' שמואל מור

ע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פ"ד כג (2) 373

בג"צ ASTRA 178/57 נ' הרשם הכללי, פ"ד יב, 708

בש"א 4355/04 *Corp Holdings Wycth*. נ' מעבדות רפא

ת"א 613/95 ארדיטי אמריקנו נ' הרוש (וקנין) מירי

R.J. Rreynolds Tobacco Company v. R. Seeling & Hille, 201 U.S.P.Q. (BNA) 856, 29/11/78

ע"א 563/11 *SALOMON ADIDAS* נ' ג'לאל יאסין

Landes & Posner, Trademark Law: an Economic Perspective, 30 *Journal of Law and Economics* 265 (1987)

Graeme W. Austin, Trademarks and the Burdened Imagination, 69 Brook. L. Rev. 827 (2004)

ה"פ 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליין בע"מ

Coombe, Objects of Property and Subjects of Politics: Intellectual Property Laws and Democratic Dialogue, 69 Tex. L. Rev. 1853 (1991)

ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ ואח' נ' אריאל מקדונלד , פ"ד נח (4) 314

חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה-1965, ס' 1 - הגדרה של "כינוי מקור", ס' 22

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 105968 ו-107479 (Great Shape)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו-166845 ("כוכב נולד")

ע"א 7980/98 פרוינדליך נ' חליבה, פ"ד נד (2) 856

ו"ע (ירושלים) 1101/05 המועצה לייצור צמחים ולשיווקם - ענף פרי ההדר נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Art. 21

בג"צ 74/85 אמפיסל נ' אמפיסל (ישראל), פ"ד לט (4) 421

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מס' 101663 (ZIP)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 118643 ו-120406 (Fischer)

רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד (2) 309

ת"א 47/93 מגאסון מרכזי שעשועים בע"מ נ' טרול צעצועים בע"מ

ת"א Co & Hipp 2241/02 נ' איינשטיין-צור יבוא יצוא וסחר בינלאומי בע"מ

Additional Reading Material:

Chamberlin, *The Theory of Monopolistic Competition*, 1958, p. 57-61,

197-215

Landes & Posner, The Economics of Trademark Law, 78 Trademark Rep. 267 (1988)

Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l., (1971) E.C.R 69, (1971) C.M.L.R. 260

SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG (HAG II) Case C-10/89 [1990] ECR I-3711, ECJ

TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Art. 15-21

First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (OJ EC No L 40 of 11.2.1989)

א' ח' זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (תשל"ג), סעיפים 58-68, 80-86

ע' פרידמן, סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה, מהדורה שניה (תשס"ה), 297-333, 383-398, 473-503

4. ת"א 8617/01 חברת ניו סאונד ליצירה אומנותית בע"מ נ' חברת מאסטר קאסיט בע"מ

5. בג"צ 296/85 (ANTHONY) HOW SEAK SEAH נ' רשם הפטנטים, פ"ד מ(4), 770

EuGH, Rs. 40/70, Slg. 1971, 69, 86, GRUR Int 1971, 279 – Sirena

EuGH, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711, GRUR Int 1990, 960 – HAG II

המר' COMPANY GILLETTE THE 5115/97 נ' עמיר שיווק

ע"א 788/70 פולסווגן נ' מוסך טנוס, פ"ד כ"ה (2) 315

החלטה של רשם סימני מסחר בעניין הבקשה לביטול סימן מסחר מס' 138834 (MIG)

רע"א 4852/05 ורסצ'ה 83 בע"מ נ' *A.P.S Versace Gianni*

ת"א 2070/90, המ' *Chanel 22368/90 (Anonyme Societe French)* נ' סילוואט

בג"צ 70/90 בקרדי נ' רשם הפטנטים, פ"ד כה (2) 87

ת"א 552/90 שוורץ נ' ג'אסט לוקינג פ"מ תשנ"ד (3) 147

ת"א 2032/98 פסיפס אלוני שותפות מוגבלת רשומה נ' ש.מ. אסולין בניה ייזום והשקעות בע"מ

רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים, פ"ד נב(4), 289

ה"פ 1600/92 מלון "הנסיכה" נ' לקסן

ת"א APPLIANCES EMI THORN 854/83 נ' אלקטרו - נוע פ"מ תש"ן (2) 273

ע"א 9070/10 טלי דדון -יפרח נ' א.ת. סנאפ בע"מ

ע"א 3975/10 DROUJESTVO AKISIONERNO נ' A.S PRODUCTS MORRIS PHILIP

ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, משרד המשפטים

ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' סנט גוביין, פ"ד מה(3) 224

ע"א Inc Mills Genreral 945/06 נ' משובח תעשיות מזון בע"מ

בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים, פ"ד מב(1), 309

ע"א 2290/99 שרש ערכות נוודים בע"מ נ' עמיחי טרייד בע"מ

ע"א 4030/02 עמיחי טרייד בע"מ נ' שרש ערכות נוודים בע"מ, פ"ד נח(5) 632

ת"א 1943/04 מולטילוק בע"מ נ' מגנום לוק בע"מ

החלטת פוסקת בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 184325 (דמות של בקבוק)

החלטת פוסקת בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימני מסחר מס' 212302 ו-212303 (crocs)

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (United States, West Group, 2000), Sec. 7:64-66, 7:69-7:70, 7:79-80, 7:87

IN RE BABIES BEAT, INC.(T.T.A.B.), 13 U.S.P.Q.2d 1729

חוזר רשם מס' מ.נ. 84 מה-6 בספטמבר 2010

ת"א 49953/04 טקסט-טים בע"מ נ' אברמוביץ מלי

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 122035 ("מעודנת")

החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 153408 ("אחלה יין")

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 120949 ו- 120950 ("כרמל")

החלטת רשם סימני המסחר בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 151051 ("חדשות ספורט")

החלטת פוסקת בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימני מסחר מס' 209978, 209979 ו-209980 ("GUARANTEED TO KEEP YOU DRY")

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 108676 ("Multifilter")

ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עתון משפחה נ' אס.בי.סי. פרסום,
שיווק וקידום מכירות בע"מ - עתון "משפחה טובה", פד"י נה (3) 933

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 150474 ("דואר רשום")

ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ ואח'

בש"א 25078/07 קו מנחה - בדק בית 2005 נ' טרמינל שירותי הנדסה מקוונים בע"מ

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשה לרישום סימני מסחר מס' 167523, 167522, 167784
(Lady Soft Stick)

ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בש"א 9741/07 אליהו שמש נ' נרשמים ללימודים בע"מ

ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד

בג"ץ 450/80 פתחי עבד אל קאדר סעד אל דין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה (2) 187

ע"א 10959/05 Board Tea נ' Cachan OF.A.S Lingerie Delta

ת"א 2949/98 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, פ"מ תשנ"ט (1)
1

ע"א 4410/06 א.נ.א.ר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Inc Texaco

ע"א 5792/99 תקשורת וחנוך יהודי נ' עיתון משפחה טובה, פד"י נה (3) 933

ת"א 2409/00 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט ספורטוטו ישראל
בע"מ

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 61408 ("Pizza s'Domino")

ת"א 613/95 ארדיטי אמריקנו נ' הרוש (וקנין) מירי

ת"א 2752/98 מרסלו עלטוב נ' אלכס מרסמן

ה"פ 227/91 נאש (2000) יבוא ושיווק נ' Ives ST

החלטת פוסקת בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 225917 ("TORRO")

ע"א Inc Mills Genreral 945/06 נ' משובח תעשיות מזון בע"מ

ת"א 2177/05 אדיס נ' יאסין

Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin- Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir.)

Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484 (S.D. Fla. 1986)

Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985 (Fed. Cir. 1993)

Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 632 F.2d 817 (9th Cir. 1980)

Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562, 159 U.S.P.Q. 388 (9th Cir. 1968).

Societe Comptoir de L'Industrie Cotonniere Estalissements Boussac v. Alexander's Dept. Stores, Inc., 299 F.2d 33 (2d Cir. 1962)

Arsenal Football Club v Matthew Reed, C-206/01, OJ C 323, 22 (2002)

Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 510 F.2d 1004, 185 U.S.P.Q. 364 (5th Cir. 1975)

International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912, 918 (9th Cir. 1980).

Elvis Presley Trade Marks [1997] R.P.C.

Texas Tech University v. John Spiegelberg, 461 F.Supp.2d 510 (2006)

Assaf, The Dilution of Culture and the Law of Trademarks, forthcoming in IDEA: The Intellectual Property Law Review

Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d 1430 (S.D. N.Y. 1997), aff'd, 152 F.3d 920 (2d Cir. 1998)

Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. 1998)

E. & J. Gallo Winery v. Spider Webs Ltd., 129 F. Supp. 2d 1033 (S.D. Tex. 2001).

Assaf, The Dilution of Culture and the Law of Trademarks, forthcoming in *IDEA: The*

ק' זכרוב, "היקף ההגנה על תדמית של סימן מסחר", משפטים ל"ה 435

Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927)

Klieger, Trademark Dilution: The Whittling away of the Rational Basis for Trademark Protection, 58 U. Pitt. L. Rev. 789

Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D.N.Y. 1972)

General Electric Co. v. Alumpa Coal Co., 205 U.S.P.Q. 1036 (D Mass 1979)

New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002)

Eastman Kodak Co. v. Rakow, 739 F. Supp. 116 (W.D. N.Y. 1989)

San Francisco Arts & Athletics v. International Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987)

Walt Disney Co. v. Powell, 698 F. Supp. 10 (D.D.C. 1988), *aff'd in part and vacated in part*, remanded, 897 F.2d 565 (D.C. Cir. 1990)

בג"צ 70/90 בקרדי נ' רשם הפטנטים, פ"ד כה (2) 87

ת"א Cartier 147/94 נ' סנוקרסט

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 111917, 111918 (Metallika)

ע"א 10959/05 Board Tea נ' Cachan O.F.A.S Lingerie Delta

ת"א 1769/83 *Company Boeing The* (Corporation Delaware) נ' בואינג נסיעות ותיירות
בע"מ, פ"מ תשמ"ט (3) 108

ת"א 79/84 לגו א.ס. קירקבי א.ס. נ' שמיל מפעלי מתכת ומסגרות בנין בע"מ, פ"מ תש"ן (3) 194

דנ"א 10639/06 *INDIA BOARD TEA* נ' *FRANCE ,CACHAN OF.A.S LINGERIE DELTA*

ע"א 8617/01 חברת ניו סאונד ליצירה אומנותית בע"מ נ' חברת מאסטר קאסיט בע"מ

ע"א 5207/08 *ORT World* נ' אורט ישראל

ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 125438 ו-126755 (No Fear)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 156477 ו-160900 (TNT)

החלטת רשם סימני מסחר בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 138115 ו-140925 (סבון של פעם)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 119170 ו-121425 (YOOP)
(YOOP-I)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 118643 ו-120406
(Fischer)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 150503 ו-153729
(Copyright)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשת מחיקה של הסימן המסחר 71743 (BUFFALO)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישום הסימן המסחר 10061 (SCHWARTZ)

החלטת פוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות לרישום הסימנים מס' 164609, 166868
(קירטונג)

ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

בש"א 5725/04 דיסקין נ' ישפאר הום-טק בע"מ

ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' ABRIK BEKLEIDUNGSF PAGOTTE
PAULA GOT TES

ע"א 238/73 שרעבי נ' חמצני, פ"ד כח (1) 85

Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB and Others [2001] E.T.M.R. 74; [2002] F.S.R. 122

McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (United States, West Group), Sec. 29:46-29:50

Levi Strauss v. Tesco C415/99, <http://europa.eu.int/cj/index.htm>

ת"א 1089/05 *Limited Dyson* ואח' נ' י. שלום בע"מ ואח'

Grading Scheme:

Written / Oral / Practical Exam 100 %

Additional information: