



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום
סימני מסחר 238067, 232681
"TAXI-NET מו-נט" (מעוצב),
TAXINET (מעוצב)

המבקש 1:

משה צוקר
ע"י ב"כ עו"ד אסף טנא

המבקש 2:

אורן רבינו
בעצמו

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 232681 ו-238067, בגין נפתח הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
2. בקשה לרישום סימן מסחר "TAXI-NET מו-נט" (מעוצב) הוגשה לרישום ביום 07.09.2010 בעבור שירותי אספקת גישה ושרות חופשי לאינטרנט במוניות; הנכללים כולם בסוג 38 (להלן: "סימן המבקש 1"). סימן המבקש 1 נראה כך:



3. בקשה לרישום סימן מסחר "TAXINET" (מעוצב) הוגשה לרישום ביום 15.05.2011 בעבור תכנה לניהול הזמנות ונסיעות ברשת האינטרנט, איכון ואיתור אפליקציה סולרית; הנכללים כולם בסוג 9, וכן בעבור שירותי מוניות, הסעות, משלמים; הנכללים כולם בסוג 39 (להלן: "סימן המבקש 2"). סימן המבקש 2 נראה כך:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Taxinet

4. ביום 11.03.2012 הודיעה מחלקת סימני המסחר למבקשים על פתיחת הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה. משלא הגיעו הצדדים להסכמה ביניהם, הגישו ראיותיהם, וביום 18.04.2013 התקיים הדיון בפניי, במסגרתו נחקרו העדים על תצהיריהם.

רקע

5. מר צוקר, המבקש 1, הינו נהג מונית המספק שירותי אינטרנט אלחוטי ללקוחותיו במהלך הנסיעה במונית, אשר את שירותיו ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט taxi-net.co.il.

6. מר רבינו, המבקש 2, גם הוא נהג מונית המספק שירותי הסעה, באמצעות אתר האינטרנט taxinet.co.il.

7. ביום 09.09.2010 נכנס מר צוקר אל אתר האינטרנט של מר רבינו. באתר הוצגה הודעת שגיאה "ERROR 404" (ר' פרוטוקול הדיון עמ' 22 שורה 6-8). מר צוקר פנה אל מר רבינו בבקשה לרכוש את הדומיין שבבעלותו ומשלא נענה רכש ביום 12.09.2010 את שם המתחם המשמש אותו כיום להפעלת אתר האינטרנט שבשימוש (ר' פרוטוקול עמ' 21 שורה 13-15).

עיקר טענות וראיות המבקש 1

8. מר צוקר טוען כי הגיש את הבקשה לרישום סימן המסחר 9 חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום הסימן על ידי המבקש 2, ועל כן זכותו לרישום סימן המסחר עדיפה.

9. עוד טוען מר צוקר כי השקיע מאמצי פרסום בסימנו, לרבות מבצעי מכירות, פרסום כתבות במדיה הכתובה ובטלוויזיה. כראיה לכך הסתמך על ראיות שהגיש המבקש 2, ביניהם, כתבות בתכניות "שש עם בן עמי" ו"ינשופים-זמן דיגיטלי" ובעיתונים "The Marker" ו"עכבר העיר". עוד טען המבקש 1 כי נעשו אודותיו כתבות בירחון "אטמוספירה" והאתר האינטרנט "NRG", אך לא הובאו ראיות לכך.

10. מר צוקר מוסיף וטוען כי בין ציבור לקוחותיו נמנים גם אנשי עסקים מחו"ל, המזמינים את שירותי ההסעות במיוחד בשל שירותי האינטרנט האלחוטי במונית. לא הובאו ראיות לטענה זו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

11. מר צוקר טוען כי היה על מר רבינו להגיש את הבקשה בסמוך לרכישת שם המתחם להפעלת אתר האינטרנט שברשותו ומשלא עשה כן פעל בשיהוי ובחוסר תום לב.
12. מר צוקר טוען עוד כי מר רבינו לא הוכיח פעילות עסקית כלשהי תחת הסימן המבוקש.
13. לבסוף, טוען מר צוקר כי ישנם הבדלים מהותיים בין סימני המסחר המתחרים, וכי אינם רשומים באותו סוג, ועל כן, אין מניעה לרשום את שני הסימנים במקביל.

עיקר טענות וראיות המבקש 2

14. מר רבינו טוען כי הוא עושה שימוש בסימן המבוקש החל משנת 2009, אז החל בעבודת הפיתוח של התוכנה המשמשת ומאפיינת את שירותיו. להוכחת טענה זו הגיש מר רבינו הסכם סודיות עם מתכנתים מיום 6.3.2011.
15. בחודש פברואר 2010 רכש מר רבינו קו תקשורת מחברת "אורנג'" על שם "TAXINET". כעולה מחשבונית העסקה שצורפה לתצהירו.
16. מר רבינו רכש את שם המתחם שבבעלותו ביום 8.6.2010 כעולה מאישור איגוד האינטרנט וחשבונית תשלום שצורפו לתצהירו. מר רבינו טוען כי האתר מוכר ללקוחותיו ומשמש אותו להזמנת שירותי הסעה.
17. להוכחת השימוש בסימן הגיש מר רבינו התכתבויות עם לקוחות, אשר המוקדמת מביניהן מיום 12.4.2011.
18. ביום 26.6.2011 ביקש מר רבינו ממר צוקר לחדול מן השימוש בסימן TAXINET.
19. לטענת מר רבינו פעל מר צוקר בחוסר תום לב בכך שרכש שם מתחם הדומה לשם המתחם שבבעלותו וכי עשה כן במטרה ליהנות מן המוניטין של מר רבינו.
20. מר רבינו מתנגד לרישום שני הסימנים המבוקשים במקביל. לטענתו, ישנה חפיפה בין השירותים המוצעים הנושאים את הסימנים.

דיון

21. סעיף 29(א) לפקודה קובע כדלהלן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

22. המבחנים לקביעת בכורתו של סימן אחד על פני רעהו בהליך כגון דא הינם שלושה: מועדי הגשת הבקשות לרישום; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו עד להגשת הבקשה וממועד הגשת הבקשה; תום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו (ר' למשל, בג"צ 476/82 אורלוגד נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 156 (פורסם בנבו, 15.5.85); ע"א 2498/97 רובי בוס נ' HUGO BOSS A.G., פ"ד נב (5) 665 (פורסם בנבו, 21.12.98); בג"צ 90/70 Bacardi נגד רשם סימני המסחר ואח' פ"ד כ"ה(2) 87 91; ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30.4.2007)).

מועדי הגשת הבקשות לרישום

23. מר צוקר הגיש את בקשתו לרישום סימן מסחר ביום 7.9.2010 ואילו מר רבינו הגיש את בקשתו תשעה חודשים לאחר מכן, ביום 18.5.2011.

24. הלכה ידועה היא כי ברגיל מועד הגשת הבקשות לרישום הינו המבחן שחשיבותו היא הפחותה ביותר מבין השלושה. עם זאת, תשעה חודשים הם פרק זמן משמעותי מאוד אשר אין להתעלם ממנו, ועל כן לפי מבחן זה ידו של המבקש 1 היא על העליונה.

היקף ומשך השימוש בסימן

25. על אף טענתו של מר רבינו כי החל בפיתוח התוכנה בדצמבר 2009, לא עולה מחומר ראיותיו כי כך הדבר. הסכמי סודיות עם מתכנתים נחתמו לראשונה ביום 6.3.2011 (נספח 18 לתצהיר המבקש 2) ולא הוצגה כל ראיה אחרת המאמתת התחלת שימוש עסקי בסימן בדצמבר 2009 כטענתו של מר רבינו.

26. עוד טוען מר רבינו כי את שם המתחם רכש כבר ביום 8.6.2010. עם זאת, במועד בו נכנס מר צוקר לאתר המבקש 2, אתר זה לא היה פעיל (ראה עמ' 4 שורה 19-21 לפרוטוקול הדיון). לפיכך אין לראות ברכישת שם המתחם כאינדיקציה לשימוש בסימן במועד מוקדם יותר ובמיוחד כאשר אף מיתר הראיות שהובאו לא הוברר מתי החל לפעול האתר.

27. המבקש 2 הגיש בראיותיו בקשות להצעות מחיר שקיבל מלקוחותיו עליהן מופיע הסימן המבוקש לרישום, הראשונה מביניהן מיום 12.04.2011 (נספח 9 לתצהירו). מראיות אלה עולה כי נעשה שימוש בסימן במועד זה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

28. מעיון בכלל הראיות שצוינו לעיל, עולה כי מר רבינו החל לעשות שימוש בסימן המבוקש בסמוך לפני הגשת הבקשה לרישומו, דהיינו בחודשים מרץ או אפריל 2011.
29. אשר להיקפי השימוש, המבקש 2 הציג בראיותיו חשבוניות שהנפיק עבור שירותי הנסיעות אותם הוא מציע (נספח 11 לראיות המבקש 2), מהחודשים מרץ-מאי 2012.
30. בנוסף הגיש המבקש 2 דוחות עבודה שביצע בין חודש ספטמבר 2011 לחודש אפריל 2012. דוחות אלה נשלחו ללקוחותיו (נספח 14 לראיות המבקש 2) תוך פירוט יעדי הנסיעה, זמני האיסוף וכן המחיר אותו גבה. למרות שהדוחות שלעיל נשלחו לכארבע חברות שונות, אין בכך בכדי להוכיח שימוש רחב מספיק שיש בו כדי להעניק למבקש 2 עדיפות מן ההיבט הזה.
31. כאמור, המבקש 1 לא הביא ראיות אודות תחילת פעילותו העסקית והסתמך על כתבות, אשר המבקש 2 הביא בראיותיו. הכתבה בעיתון "The Marker" מיום 13.01.2011 (נספח 28 לתצהיר המבקש 2) מציגה את מר צוקר ואת שירות האינטרנט האלחוטי אותו הוא מספק בנסיעה במונית, אולם הכתבה מתייחסת אל "מו-נט" בלבד ולא אל "TAXINET".
32. המבקש 1 הסתמך בין היתר על כתבה בעיתון "עכבר העיר" (נספח 29 לתצהיר המבקש 2). בכתבה זו בדומה לנאמר בכתבה שהוזכרה לעיל, הוצג מר צוקר כנהג מונית המספק שירותי אינטרנט אלחוטי בעת הנסיעה. גם כאן הכתבה מייחסת לשירותיו את השם "מו-נט" ולא "TAXINET" אך בתחתית הדף מצוינת כתובת הדואר האלקטרונית של המבקש 1 "service@taxi-net.co.il". מן המסמך שהוגש לא ניתן ללמוד מהו מועד פרסומה.
33. בכתבה "מונית האינטרנט" אשר שודרה במסגרת תוכנית הטלוויזיה "שש עם עודד בן עמי" (נספח 31 לראיות המבקש 2) פורסמו שירותי המבקש 1 ונעשתה הפניה לאתר האינטרנט שבעלות. כתבה זו שודרה ככל הנראה ביום 15.11.2010, כעולה מתצהירו של מר רבינו.
34. בדיון שנערך בפניי עלה כי מר צוקר מציג את עצמו בפני לקוחותיו לעתים כמו-נט ולעתים כטקסינט (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 24 החל משורה 1):

"מר רבנו: OK, לא, מה השם של העסק שלך?

מר צוקר: אין לי, אני לא חברה, אני לא עסק, יש לי אתר אינטרנט בשם טקסי-נט.

...



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מר רבנו: איך אתה מפרסם את עצמך?

...

מר צוקר: ... אין לי חברה בשם טקסי-נט, אין לי.

מר רבנו: אין לך עסק בשם טקסי-נט?

מר צוקר: אין לי עסק בשם לא מונט ולא טקסי-נט. אבל אני מציג את עצמי בשם טקסי-נט ומונט. לאנשים ישראלים ולאנשים, תוצרת חוץ, אני לא יכול להגיד להם מונט, הם לא יודעים מה זה מונט, הם יודעים מה זה טקסי-נט. אבל לישראלים אני מציג את עצמי בשם מונט."

35. מן הראיות שהובאו עולה כי מר צוקר עשה שימוש בסימן המבוקש, אשר אף מופיע על גבי המונית שבעלותו, בסמוך לפני הגשת הבקשה לרישום ועד היום, דהיינו מן המחצית השנייה של שנת 2010. עם זאת, מר צוקר לא הביא ראיות בדבר היקף השימוש המסחרי בסימן. מר רבינו עשה אף הוא שימוש בסימן במקביל למר צוקר. מן הראיות שהגיש מר רבינו עולה כי החל בשימוש מסחר בסימן בתחילת שנת 2011, אך הוא הביא ראיות מהן ניתן ללמוד כי השימוש היה משמעותי.

36. לסיכום, נראה כי לא ניתן לבכר צד אחד על פני צד אחר לפי מבחן זה.

תום לב בבחירת הסימן

37. מן הראיות שהובאו עולה כי שני הצדדים פעלו בתום לב בבחירת סימניהם וכי עשו כן מבלי שידעו האחד על פעילות רעהו.

38. מר צוקר בחר בשם "TAXI-NET/מו-נט" משום שהוא מספק שירותי אינטרנט אלחוטי לנוסעים במונית בזמן הנסיעה. מחקירתו הנגדית עלה כי רכש את שם המתחם לאחר שניסה לברר עם מר רבינו האם יוכל לרכוש ממנו את שם המתחם שלו (ר' פרוטוקול הדיון, עמוד 21, החל משורה 21):

"מר רבנו: למה לא רכשת טקסינט נקודה CO נקודה IL?"

מר צוקר: כי הדומיין היה תפוש, אבל התחולה הייתה ריקה, לכן פניתי אלייך

...

מר צוקר: אז אני חוזר, המילה, חיברתי חיפוש באינטרנט את שתי המילים טקסי ואינטרנט. דבר ראשון שהמנוע חיפוש העלה לי, זה המילה ברצף, טקסינט במילה אחת. ראיתי ש- com תפוש על-ידי חברה אמריקאית, וה- co.il תפוש על-ידי חברה ישראלית. נתתי אפשרויות נוספות, יש במנוע החיפוש אפשרויות נוספות. אז הוא לקח



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ועשה לי הפרדה. במילה טקסי והמילה אינטרנט, אבל זה היה ארוך מדי, אז לקחתי את המילה טקסי-נט."

39. מר רבינו בחר בסימנו בשל העובדה שהוא מספק שירותי הסעות, אשר הזמנתן נעשית באמצעות האינטרנט (ר' פרוטוקול הדיון עמוד 3 החל משורה 25):

"עו"ד טנא: מה התוכנה הייחודית שלך עושה?"

מר רבינו: התוכנה שלי, מה שהיא עושה זה, אני לא אכנס לפרטים, באופן כללי, היא עושה את ה-Matching, בין הלקוח, לנהג המונית. זה בגדול. כאשר, היא מתחברת גם כן מסתנכרנת למערכת EPI של מערכת GPS שקיימת ברשת הארצית."

40. מר רבינו לא היה מודע לקיומו של מר צוקר מעבר לפנייה שנעשתה אליו בעניין שם המתחם.

41. לסיכום מבחן תום הלב, ניתן לקבוע כי שני הצדדים פעלו בתום לב בבחירת סימניהם, בהגשת הבקשות לרישום ובשימוש בהם.

שימוש מקביל

42. סעיף 30(א) לפקודה דן ברישום מקביל של סימנים וקובע כדלקמן:

"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישום של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

43. על חשיבות תום הלב ברישום מקביל של סימני מסחר ניתן ללמוד מלשון הסעיף. ראה לעניין זה גם החלטת הרשם (כתוארו אז) בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 100851, 95267 "Complete" ו-"Complete System" Allegran Inc. נ' קונטקט נילסן (ישראל) בע"מ (פורסמה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, 19.11.2003 בעמוד 12 להחלטה).

"המבחנים להוכחת הזכות לשימוש מקביל באותו הסימן הם זהים בעיקרם למבחנים המשמשים להוכחת זכות העדיפות בסימן לפי סעיף 29. לשון הסעיף מקנה משקל מכריע ליסוד תום הלב."

44. בעיינו קבעתי כי שני הצדדים נהגו בתום לב ולפיכך מתקיים תנאי זה הקבוע בסעיף 30 לפקודה.

45. יחד עם זאת, לא יירשמו שני הסימנים במקביל באם עלול הדבר להטעות את הציבור. למרות התנגדותו של מר רבינו לרישום הסימנים במקביל, איני רואה מניעה כי כך ייעשה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

46. עסקינן בשני סימנים מעוצבים. סימנו של מר צוקר כולל רכיבים נוספים, ביניהם הרכיב "מו-נט". הסימן כולו הינו בצבעים כתום וכחול. סימנו של מר רבינו צבעוני פחות, הגופן שונה והאות e בסימן מעוצבת באופן המזכיר את צורתו התלת-מימדית של כדור הארץ.
47. יתרה מכך, הרכיב המשותף לסימנים הינו מתאר ביחס לשירותים ונראה כי לא ניתן להקנות בו בלעדיות לגורם כלשהו.
48. השירותים המסופקים על ידי המבקשים שונים. אמנם שני המבקשים עוסקים בתחום ההסעות, אך הסימנים משמשים אותם לשירותים שונים. מר צוקר עוסק באספקת שירותי אינטרנט במונית ואילו מר רבינו עוסק בשירותי הסעות המוזמנים באמצעות האינטרנט.
49. זאת ועוד, שני הצדדים לא הצביעו על טעות בקרב ציבור הצרכנים וזאת למרות שנעשה שימוש בסימנים במקביל במשך כשנתיים.

סוף דבר

50. אני מורה על קיבול שני הסימנים לרישום בכפוף לתיקוני הפרטה דלקמן:
- א. בסימן 232681 תשונה הפרטה באנגלית מ- "providing internet access and service taxes" ל"providing internet access and free internet access in taxies".
- ב. בסימן 238067 תשונה הפרטה בסוג 39 מ"שירותי מ"שירותי מוניות" ל"הסעת מוניות", ובאנגלית מ"taxi services" ל-"taxi transportation". כן תתוקן טעות הסופר שנפלה בפרטה מ"משלמים" ל"משלוחים". כמו-כן יוחרגו מהפרטה השירותים שבפרטה של הסימן 232681. למען הסר ספק, הפרטה בסוג 9 תישאר ללא שינוי.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

כ"ב טבת תשע"ד
25 דצמבר 2013
951-99-2013-007998

ניתן בירושלים ביום
סימוכין: