



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום  
סימן מסחר 233872  
(פורטל הזכיינות של ישראל)

המתנגדת 1 : מט"י - המרכז לפיתוח עסקים בירושלים  
המתנגדת 2 : פרנקס - יעוץ עסקי בע"מ  
ע"י ב"כ דייוויד וולברג, עו"ד

המבקשת: עדי אביהו חאמי ניהול ושיווק נדל"ן מניב בע"מ  
ע"י ב"כ שגיא כהן, עו"ד

## ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233872 "פורטל הזכיינות של ישראל" (מעוצב) לגבי "שירותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35" (להלן: "הסימן המבוקש"), הנראה כך:



2. הבקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביום 23.11.2010. ביום 22.12.2010 קובלה הבקשה ולאחר פרסומו הוגשה ההתנגדות דנן ביום 27.2.2011. הוחלפו כתבי טענות וראיות בין הצדדים ולאחריהם נשמעה ההתנגדות בדיון בפני ביום 22.2.2012.

3. המתנגדת 1 היא עמותה רשומה שהוקמה בשנת 1991 במטרה לעזור ליזמים המעוניינים לפתוח או להרחיב עסקים בירושלים ובמספר ערים נוספות. עיקר התמחותה הוא בהדרכה, יעוץ וסיוע בגיוס מימון מקרנות ממשלתיות וציבוריות. לאחר הקמתה, הוקמו על פי מודל



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

פעילותה מרכזים נוספים בפריסה ארצית הפועלים לפי תחומי התמחות שונים (היי-טק, רפואה אלטרנטיבית, תכשיטנות, איכות הסביבה, זכיינות, ועוד).

4. לצורך מתן ייעוץ וליווי בתחום הזכיינות, הקימה המתנגדת 1 בשנת 2002 מחלקה ייעודית בתחום הזכיינות אשר כונתה "המרכז לקידום זכיינות בישראל" (להלן: "המרכז"). באותה השנה הגישה המתנגדת בקשה לרישום סימן מסחר מס' 161956 "המרכז לקידום זכיינות" (מעוצב) לגבי "ניהול עסקים, טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35" (להלן: "סימנה הרשום של המתנגדת 1"), אשר נרשם ביום 5.9.2004 ונראה כך:



5. יוער כבר עתה כי בנוסף לסימנה זה של המתנגדת 1, אין חולק כי הן המתנגדת 1 והן המתנגדת 2 עשו ועושות שימוש בסימן הלא מעוצב "אתר הזכיינות של ישראל", אשר מעולם לא הוגש מטעמן לרישום.

6. ביום 1.2.2010, עקב שיקולים ארגוניים, החליטה המתנגדת 1 לארגן מחדש את פעילות המרכז. במסגרת זאת, הוקמה המתנגדת 2 שהנה חברה בע"מ בבעלות מלאה של המתנגדת 1.

7. המבקשת היא חברה בע"מ בבעלותו המלאה ובניהולו של מר עדי אביהו חאמי (להלן: "מר חאמי"). יוער כבר כעת, כי בבעלותו של מר חאמי חברה נוספת, בשם "פורטל הזכיינות של ישראל בע"מ" וכן כי הוא עצמו הבעלים של שם המתחם [Zakyanut.co.il](http://Zakyanut.co.il) בו הוא מפעיל אתר אינטרנט בנושא זכיינות. בהתאם לדבריו של מר חאמי במהלך הדיון שהתקיים בפני (פרוטוקול עמוד 34), אין בין החברות שבבעלותו בין לבין עצמן ובין מר חאמי מערכת הסכמית.

### עיקר טענות המתנגדת

8. המתנגדת 1 טוענת כי היא הגוף המרכזי העוסק בתחום הזכיינות בישראל. זאת, לאור פעילותה בתחום מאז שנת 2002, במסגרתה היא מלווה כ-1,500 איש מדי שנה ומהווה מקור מידע בתחום הזכיינות עבורם ועבור גופים אקדמיים, שגרירויות זרות, כנסת ישראל ועוד. לטענתה, מעולם לא פעלה לרישום סימן המסחר המבוקש אשר אף היא עושה בו שימוש, מאחר וסברה כי סימן זה תיאורי ולפיכך אינו כשיר לרישום כסימן מסחר.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. המתנגדות טוענות כי הן משתמשות בסימן מאז שנת 2002. זאת, במסגרת אתר אינטרנט של המתנגדת 1 שכתובתו [www.franchise.org.il](http://www.franchise.org.il) והוקם בשנת 2002; באמצעות אתר האינטרנט [www.franex.co.il](http://www.franex.co.il) שהוקם בשנת 2010 ומשמש כאתר תדמיתי של המתנגדת 2; ובפורטל [www.fran.co.il](http://www.fran.co.il) של המתנגדת 2.

10. כעולה מהודעת ההתנגדות, המתנגדות טוענות כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(1), 11(2), 11(3), 11(5), 11(6), 11(10) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

11. לשיטתן, לאור השימוש במלה "ישראל" הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 11(1), 11(2) ו-11(3) לפקודה, מאחר ולא ניתן לרשום סימן המקשר בין בעל הסימן למדינה, מוסדותיה ונשיאה. כמו כן, טענתן היא כי יש בסימן בכדי לרמוז כי קיים קשר, פיקוח או ערבות בין בעל הסימן לבין המדינה ולפיכך אינו כשיר לרישום.

12. עוד טוענות המתנגדות, כי בשימוש במלה "ישראל" כמו גם בשימוש בהא הידיעה בסמיכות למלה "פורטל", יש בכדי להטעות את ציבור הצרכנים בשני מובנים: האחד, כי יש בשימוש במלה ישראל כדי להעיד לכאורה על קיומו של קשר בין מדינת ישראל לבין בעל הסימן; השני, כי יש בשימוש בהא הידיעה בסמיכות למילה "פורטל" בכדי להטעות את ציבור הצרכנים אשר יבין כי זהו "הפורטל של מדינת ישראל לעניין זכיינות.

13. מאחר ולטענתן לא כך הדבר, סבורות המתנגדות כי פרסום זה נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") האוסר הטעיה – בין שהיא כללית כקבוע בסעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, בין שהיא נוגעת לטיב או מהות השירות (סעיף 2(א)(1) לחוק הגנת הצרכן) ובין שהיא נוגעת לחסות או הרשאה למתן שירות (סעיף 2(א)(10) לחוק הגנת הצרכן). משניתן שירות בניגוד לחוק הגנת הצרכן, סבורות המתנגדות כי הוא מנוגד לתקנת הציבור בהתאם לסעיף 11(5) לפקודה.

14. באשר לתקנת הציבור מוסיפות המתנגדות כי הן השחקניות הדומיננטית בתחום הזכיינות בישראל כאשר אין הדבר כך לגבי המבקשת. על כן, קיימת סכנה כי ציבור הגולשים המחפשים בר סמכא בתחום הזכיינות או גוף רשמי המעניק שירותים בתחום זה מטעם המדינה, עלול להגיע בטעות לאתר הזכיינות של המבקשת. בכך יש לראות לטענת המתנגדות תחרות לא הוגנת במסחר הנוגדת את תקנת הציבור.

15. טענה נוספת בפי המתנגדות הנה לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין השם בו הן עושות שימוש מאז שנת 2002 – "אתר הזכיינות של ישראל" ולפיכך אין לאפשר את רישום הסימן המבוקש בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה. יתרה מכך, טוענות המתנגדות כי החל משנת 2010



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עשתה המתנגדת 2 שימוש באתר האינטרנט שלה בשם "פורטל הזכיינות של ישראל" הזהה לסימן המבוקש – דבר המחזק את חששן של המתנגדות להטעיית הציבור.

16. המתנגדות טוענות כי מאחר והסימן נוגע במישרין למהות השירותים המוצעים הוא בעל תיאוריות גבוהה ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה. עוד לשיטתן, אין בעיצובו של הסימן המבוקש כדי להפחית את מידת היותו מתאר את טיב השירותים לגביו הוא מבוקש להירשם. זאת, מאחר שהשירות המוצע ניתן באמצעות האינטרנט ודורש מהצרכן להקליד את כתובת האתר במקלדת המחשב או המכשיר באמצעותו הוא גולש באינטרנט. בנסיבות אלו, לשיטת המתנגדות, פחותה חשיבותו החזותית של הסימן.

17. בפי המתנגדות גם טענה לאור הוראות סעיף 11(11) לפקודה לגבי היות הסימן המבוקש סימן בעל משמעות גיאוגרפית. מאחר וטענה זו הועלתה על ידי המתנגדות לראשונה בסיכומיהן איני מוצא מקום לדון בה.

18. לבסוף טוענות המתנגדות, כי ככל שיימצא כי הסימן כשיר לרישום אזי זכויותיהן בו עדיפות וזאת לאור השימוש הקודם שעשו בו ובשם "אתר הזכיינות של ישראל".

### עיקר טענות המבקשת

19. טענתה הראשונה של המבקשת הנה בעניין מיהות המתנגדת 1. לשיטתה, מאחר ופעילותו של המרכז לקידום זכיינות הועברה מן המתנגדת 1 למתנגדת 2, אין למתנגדת 1 זכות עמידה בהתנגדות הנדונה. לשיטתה, משעה שהמתנגדת 1 הנה גוף ציבורי היא איננה צריכה לשקול שיקולים מסחריים דוגמת התנגדות לרישום סימן שהתבקש על ידי גוף מסחרי.

20. המבקשת אינה חולקת כי נעשה על ידי המתנגדת 2 שימוש כלשהו בסימן הדומה או זהה לסימן המבוקש. אולם, המבקשת סבורה כי לאור היותן של המתנגדות גופים שונים – האחת גוף ציבורי והשניה גוף עסקי, אין לזקוף את השימוש שנעשה בסימן על ידי המתנגדת 1 לטובתה של המתנגדת 2. לשיטתה, מאחר ושם המתחם בו מופעל אתר האינטרנט של המתנגדת 1 בעל סיומת .org המקשר לרשויות מדינת ישראל, אין לראות בפעולות השיווק והפרסום של אתר זה כרלבנטיות לענייננו.

21. באשר לסימנה הרשום של המתנגדת 1, "המרכז לקידום זכיינות", סבורה המבקשת כי אין כל דמיון מטעה בינו ובין הסימן המבוקש.

22. המבקשת דוחה את טענות המבקשת לעניין סעיפים 11(1), 11(2), 11(3) לפקודה. לשיטתה, אין ברכיב "ישראל" כדי לרמז על הכרה או קשר עם רשות מרשויות המדינה. בהקשר זה



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקשת אף סבורה שאין מקום להפעלת הוראות סעיף 11(5) שאינו שמור למקרים כגון אלה, וזאת ביחוד לאור רישומם של סימני מסחר רבים אחרים הכוללים את השם "ישראל".

23. לעניין סעיף 11(6) לפקודה, טוענת המבקשת כי הסימן המבוקש אינו דומה כלל לסימנה הרשום של המתנגדת 1.

### ראיות המתנגדות

24. מטעם המתנגדות הוגש תצהירו של מר מיכאל בנין (להלן: "מר בנין"). מר בנין עבד כשכיר אצל המתנגדת 1 עד שנת 2010 אז הוקמה המתנגדת 2. עם הקמת המתנגדת 2 חדל מר בנין לשמש כשכיר אצל המתנגדת 1, והפך למנהל של המתנגדת 2. בתחילה, המשיך מר בנין לסייע כמתנדב במרכז (המחלקה הייעודית לזכיינות אצל המתנגדת 1). לאחר העברת פעילותו של המרכז אל המתנגדת 2 חדל מלפעול אצל המתנגדת 1 אף כמתנדב.

25. בתצהירו, מציין מר בנין כי במהלך שנות פעילותו, הפך המרכז למרכז המידע, הייעוץ והסיוע המרכזי של מדינת ישראל בתחום הזכיינות וצבר מוניטין רב. בתמיכה לכך, צורף לתצהירו מסמך רקע בנושא "ניהול עסקים בשיטת הזכיינות – סיכויים, סיכונים והסדרים" אשר הוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ואשר התבסס לדבריו ברובו על מידע שסיפק לו המרכז לקידום יזמות.

26. ביום 6.8.2002 רכשה המתנגדת 1 את שם המתחם [franchise.org.il](http://franchise.org.il) (להלן: "אתר המתנגדת 1"). בהתאם לתצהירו של מר בנין, אתר המתנגדת 1 כולל מידע רב אודות זכיינות, פעיל בארבע שפות, ומשמש כמקור ידע מוביל בישראל לזכיינות. לדבריו, אתר זה ידוע בציבור ומכונה בפי כל "אתר הזכיינות של ישראל". הושקעו באתר זה ובקידומו משאבים רבים כגון: העסקת מנהל פורטל, יחסי ציבור, הפקת שילוט, הצבת שילוט באירועים עסקיים, כנסים סדנאות ואירועים נוספים, הפקת ברושורים, כרטיסי ביקור ועוד.

27. בתמיכה לטענותיו אלו, צורפו לתצהירו העתק נתוני רישום של שם המתחם, צילום תמונות מיריד מקצועי בתחום הזכיינות, צילום עמוד מאתר האינטרנט של משרד התמי"ת המפנה לאתר של המתנגדת 1, צילום מחוברת שהופקה על ידי ממשלת ארה"ב המזכירה קוד אתי שנכתב על ידי המתנגדת 1 ואשר מפנה לאתר המתנגדת 1, תדפיסי דירוג הכוללים את אתרי המתנגדות ואתר המבקשת ומראים עדיפות לאתרי המתנגדות וצילומי עמודים ראשונים של תוצאות החיפוש של המילה "זכיינות" במנועי החיפוש המובילים: Bing, Yahoo, Google ו-Bing. המציעים את אתר המתנגדת 1 כאופציה ראשונה שאינה ממומנת.

28. על פי מר בנין, המרכז פרסם את אתר האינטרנט של המתנגדת 1 לכל המאוחר מאז שנת 2006, וזאת במסגרת מדור הזכיינות בעיתון היומי ידיעות אחרונות. בתמיכה לכך, צורפו



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לתצהירו 4 חשבוניות וקבלה מאת לוח ידיעות אחרונות מהמועדים 20.6.06, 5.12.06, 6.10.08, 7.10.08 ו-13.9.09. כעולה מחשבוניות וקבלה אלו, כללו 3 המודעות את המלים: "אתר הזכיינות של ישראל [www.franchise.org.il](http://www.franchise.org.il)" ומודעה שלישית את המילים: "קורס הקמת עסק בזכיינות, אתר הזכיינות של ישראל [www.franchise.org.il](http://www.franchise.org.il)". באשר לקבלה שצורפה, לא מצוין מהו הטקסט שהופיע בפרסום.

29. לבסוף, מצרף מר בנין לתצהירו צילומים מאתר האינטרנט של המתנגדת 2 הפועל בשם המתחם [www.fran.co.il](http://www.fran.co.il) הכוללים בחלקם העליון את השם "פורטל הזכיינות של ישראל". בחינת עמודים אלו מעלה כי בעמוד הראשון שצורף אין כל אינדיקציה באשר למועד הצגתו באתר. לעומתו, מציין בתחתית הדף השני כי זה הודפס ביום 30.6.2011.

### ראיות המבקשת

30. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר חאמי. בתצהירו, מציין מר חאמי כי שימש בעבר מנכ"ל של 5 קניונים וכי הנו בעל ניסיון של 15 שנים בתחום הקניונים ובעל היכרות רבה עם חברות מזכות (חברות המעניקות זכיינות). לדבריו, עד סוף שנת 2010 לא נתקל מעולם בפרסום של מי מהמתנגדות שאז "עלה השם תוך שיטוט מקרי באתר "facebook" (ר' למשל סעיף 34 לתצהירו של מר חאמי). זאת, לדבריו, זמן רב לאחר שהפורטל של המבקשת שבבעלותו פעל וגייס לקוחות.

31. בתמיכה, צירפה המבקשת העתק מתעודת ההתאגדות של חברה בשם "פורטל הזכיינות של ישראל". בהתאם לתעודה, התאגדה חברה זו ביום 10.6.2010.

32. בתמיכה לטענתה של המבקשת להיותו של הסימן המבוקש מוכר היטב בציבור, צירפה המבקשת תדפיס ממנוע החיפוש Google. בחינת דף תוצאות החיפוש שצורף מעלה כי מתוך עשר תוצאות החיפוש המופיעות באותו העמוד, מופיע אתר האינטרנט של המבקשת בראש (התוצאה הראשונה והשניה), ואילו אתרי המתנגדות מופיעים במקומות השלישי, רביעי, שביעי, שמיני, תשיעי ועשירי.

33. המבקשת מצרפת לתצהירה תדפיסים מאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי (המכונה ISOC) המעידים על תאריך רכישת שמות המתחם השונים שבבעלותן של המתנגדות, כמו גם שם המתחם של האתר של המבקשת עצמה. על פי תדפיסים אלו נרכש שם המתחם [fran.co.il](http://fran.co.il) ביום 23.3.2010 על ידי המתנגדת 1, ועודכן לאחרונה (ביחס למועד הגשת הראיות) ביום 29.10.2010. שם המתחם [zakyanut.co.il](http://zakyanut.co.il) נרכש ביום 14.2.2010 על ידי המבקשת ועודכן לאחרונה (ביחס למועד הגשת הראיות) ביום 20.5.2010.



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

34. המבקשת מצרפת תדפיסים מאתר האינטרנט שלה ובהם רקע אודות העומד בראשה וכן מאגר של מספר לא מבוטל של בתי עסק בישראל בתחום הזכיינות לגביהם נטען כי חלקם קשורים בהסכמי בלעדיות עם המבקשת בעניין איתור זכיינים, ליווי והדרכת הזכיינים בפעילות מולם. יצויין כי בחינת תדפיסים אלו מעלה כי אלו הודפסו ביום 24.4.2011.

35. במהלך הדיון בפני הפנו המתנגדות לתצהיר נוסף של מר חאמי אשר הוגש בתמיכה להקדמת בחינת הבקשה לרישום הסימן המבוקש במסגרת בחינה על אתר ומצוי בתיק הבחינה.

36. בטרם דיון ולסיכום הצגת ראיות הצדדים אציין כי שני הצדדים הציגו בפני תוצאות חיפושים באינטרנט בהם יש להראות כביכול הכרה והוקרה לסימניהן. אולם, כפי שכבר פורט בבקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (GHI) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 (GHI מעוצב), **Gemological Institute of America** נ' **Gemology Headquarters International**, ניתן ביום 28.5.2012, פסקא 21, אין באפשרותי ללמוד דבר מתוצאות חיפושים כאלה ואחרים במרשתת ללא ביסוס טכנולוגי מתאים בתחום על ידי מביא הדברים. הן מר בנין והן מר חאמי לא הצביעו על כל ידע טכנולוגי ייחודי אשר יש בו להצדיק מתן משקל ראייתי הולם לתוצאות החיפושים שהציגו מהמרשתת. אין זה המקרה לגבי נתוני גלישה קונקרטיים באתרים ספציפיים לגביהם אתייחס בהמשך הדברים.

### דיון והכרעה

37. בטרם אדון בטענות ההתנגדות השונות, אתייחס לטענתה המקדמית של המבקשת בעניין מיהות המתנגדת 1 כגוף ציבורי וזכות העמידה שלה בהליך דנן ושאלת יחסיה עם המתנגדת 2 שהיא חברה בע"מ.

38. כעולה מסעיף 24 לפקודה, רשאי "כל אדם" להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן. זוהי גם הלשון בה נוקטת תקנה 35 לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: "התקנות") לגבי מועדי הגשת התנגדות.

39. המושג "אדם" בחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 כולל: "... אף חבר-בני-אדם במשמע, בין שהוא אדם, תאגיד ובין שאינו תאגיד". אם כן, כל אדם – על הגדרתו הרחבה כאמור – רשאי להגיש לרשם סימני המסחר התנגדותו ואין כל רלבנטיות האם עסקינן ביחיד או בתאגיד, בגוף עסקי או בגוף שאינו עסקי. יפים לעניין זה דבריו של כב' הרשם [כתוארו אז] בבקשה לדחייה על הסף בהתנגדות לרישום סימן מסחר 140925, **סבון של פעם (2000) בע"מ נ' יהודה מלכי**, נבו (2006):



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

”כבר בראשית דבריי אציין כי זכותו של כל אדם להגיש התנגדות על פי סעיף 24 לפקודה. זכות זו הינה זכות בסיסית ומוקנית מכוח פקודת סימני מסחר. זכות זו להגשת התנגדות אינה מותנית בכל תנאי (למעט מועדי ההגשה ועילות ההתנגדות) וודאי מנותקת מהשאלה האם אותו אדם השתתף או לא השתתף בהליך תחרות לפי סעיף 29 מול מגיש הבקשה לרישום נשוא ההתנגדות. כמו כן, הזכות אינה תלויה בעצם היותו של המתנגד בעל סימן (לטענתו) העלול להינזק מן הרישום.” (בפסקא 16 להחלטה)

40. מכאן שאין מניעה שהמתנגדת 1 שהיא עמותה רשומה תתנגד לרישומו של סימן מסחר. זאת בין אם לבדה ובין אם יחד עם אחר ולא כל שכן כאשר אותו מתנגד אחר אינו אלא חברה בערבון מוגבל המצויה בבעלותה המלאה של העמותה. יתרה מזאת, אין חובה כי המתנגד יבסס התנגדותו על סימנו המסחרי שלו דווקא, כפי שנקבע בהתנגדות לרישום סימן מסחר 131391, ZAO "Gruppa predpriyatij OST" נ' Spirits international N.V., נבו, (2005):

”לגבי זהות המתנגדת נקבע מפורשות, הן בפקודה והן בתקנות סימני המסחר כי, התנגדות לרישום סימן מסחר רשאי להגיש כל אדם, על סמך העילות המנויות בחוק, בין אם הוא מבסס את התנגדותו על סימנו שלו, ובין אם על סימן אחר שאינו בבעלותו”

41. יוער כי המבקשת טענה נמרצות כנגד אופי היחסים בין המתנגדות. אדגיש שאיני מוצא פגם בהתנהלות המתנגדות וביחסייהן. פעילותו של המרכז הועברה במשך השנים מהמתנגדת 1 אל המתנגדת 2 וכך גם הפעילות הרלבנטית בשימוש בסימנים הלא רשומים השונים כפי שהתפתחו עם השנים. עם זאת אעיר כי טענות אלה עשויות היו לגעת להתנגדות רק שעה שלתום ליבן של המתנגדות היתה חשיבות כגון לצרכי עילת התנגדות על פי סעיף 24(א1)(2) לפקודה לעניין בעלות המתנגד על הסימן. עילת התנגדות זאת נטענה בשפה רפה כטענה חלופית וללא פירוט יתר בצד טענות מפורשות כנגד כשירותו של הסימן המבוקש. לאור תוצאת הדברים הנדונה להלן, איני מוצא מקום להידרש לטענה זו וגם מטעם זה איני מוצא להידרש לשאלת תום לבן של המתנגדות במקרה זה, אשר כאמור, איני מוצא בו פגם.

### סעיף 11(6) לפקודה

42. סעיף 11(6) לפקודה אוסר רישומו של סימן באם הוא מטעה או מעודד תחרות בלתי הוגנת. על מנת להכריע בשאלה האם הרישום של הסימן שבפנינו יטעה או יביא לתחרות לא הוגנת יש לבחון עד כמה מוכר הסימן לציבור, האם מתקיים חשש להטעיה והאם הסימן נבחר על ידי מבקשת הסימן מתוך כוונה להפיק תועלת מהמוניטין שרכש צד שלישי. (רי למשל, בג"צ 476/82





## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אורלוג בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 158 (להלן: "עניין אורלוג"); וגם: בקשה למחיקת סימן מסחר 13884 בוריס גייל ואח' נ' מיגדור בע"מ, פס' 37 (פורסם בנבו, 16.5.2005).

### רכישת מוניטין

43. אמות המידה להוכחת מוניטין נדונו כבר ב-ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les Verreies de Saint Gobain, פ"ד מה(3), 224 245-246. להוכחת קיומו של מוניטין, הגישו המתנגדות ראיות שונות כמפורט לעיל לגבי היקפי ייעוץ, מעורבות והשפעה בבית המחוקקים ושיעורי גלישה נכבדים באתרי האינטרנט שלהן בתחום הזכיינות. בחינת ראיות אלו, מעלה כי רובן המכריע מעיד על פעילותן העניפה של המתנגדות בתחום מתן שירותי הדרכה ולימוד בתחום הזכיינות בישראל. לטענת המתנגדות מוניטין זה מקושר עם סימנה הרשום של המתנגדת 1 לגבי "המרכז לקידום זכיינות" אשר הוגש לרישום בשנת 2002 וגם עם השימוש שנעשה על ידן בסימנים הלא רשומים "אתר הזכיינות של ישראל" כבר משנת 2006 ו"פורטל הזכיינות של ישראל" החל משנת 2010.

44. עיקר ראיות המתנגדות נסב על השימוש שלהן בסימנים הלא רשומים האמורים. בהקשר זה אציין שאני מקבל את טענת המתנגדות שלעניין שאלת הרכיבה על מוניטין לצרכי סעיף 11(6) לפקודה אין הבדל משמעותי בין השימוש במלה "פורטל" ובין המלה "אתר" בראש הסימן.

אני מוצא שהמלה "פורטל" או "אתר" הן הרכיב הדומיננטי במי מהסימנים. כרכיבים שאינם דומיננטיים, יש ליתן להם משקל פחות בבחינה האם מתקיים דמיון מטעה (לעניין רכיב דומיננטי בסימן מסחר, ר' למשל בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 125438, 126755 ענק האופטיקה בע"מ נ' No Fear Inc., נבו (2005), פסקא 53; וגם התנגדות לרישום סימן מסחר 86727 Ferrero S.P.A נ' Soldan Holding, נבו (2004), פסקא 14).

למעלה מכך, משמעותה הנפוצה כיום בעידן המידע של המלה "פורטל" היא אתר אינטרנט המשמש כשער לאתרי אינטרנט אחרים. בדומה, גם השימוש במלה "אתר" בצירוף עם שם המתחם אליו הוא מתייחס כפי שנעשה על ידי המתנגדת 1 באמצעות "אתר הזכיינות של ישראל" [www.franchise.org.il](http://www.franchise.org.il) מעיד כי בהקשר זה הוא שווה ערך ותחליפי למלה "פורטל".

מכאן כי אף אם היה ניתן למלה הראשונה בסימנים הללו יתר משקל בבחינת הדמיון בין הסימנים, הרי שמשמעותם הזוהה לא היתה מביאה להבדלה בינן, וזאת בייחוד לאור זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן. (ר' למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פס' 18 (פורסם בנבו, 4.2.2003)).



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

45. אציין כי לצורך שאלת רישומו של הסימן המבוקש איני מוצא להידרש לשאלת חלוקת המוניטין בין המתנגדות לבין עצמן או בין הסימנים הלא רשומים האמורים לעיל. כאמור, נצבר למתנגדות מוניטין בתחום הזכיינות בישראל וזאת, בין היתר, באמצעות מכלול הסימנים האמורים. כפי שהוכח בפני, פעילותה של המתנגדת 2 החל בפעילות שהיתה במתנגדת 1 ואשר פורמאלית הועברה לתאגיד בבעלות מלאה של המתנגדת 1 אשר בוסס בפני שפעיל למעשה באותה המסגרת.

46. מכאן שלצורך שאלת המוניטין עליו טוענות המתנגדות שהמבקשת מנסה לרכב, אתיחס למוניטין שנצבר למתנגדות גם יחד בתחום הזכיינות בקשר עם שני הסימנים הלא רשומים יחדיו. בבחינת מכלול מוניטין זה, עולה שכמות הגולשים באתרי המתנגדות יחד עם הפרסומים אשר הוצג כי נעשו ורציפותם לאורך שנים, עולה כי למתנגדות מוניטין בתחום ייעוץ ולימוד לגבי זכיינות בישראל.

47. אמנם לצרכי סעיף 11(6) לפקודה, המוניטין אותו יש לבחון הוא זה של המתנגד. יחד עם זאת, בהקשר זה יוער כי ככל שהובאו בפני ראיות לביסוס מוניטין של המבקשת בתחום הזכיינות איני מוצא שיש באלה כדי לשכנע בדבר קיומו של כזה. ניסיונו של מר חאמי עיקרו בתחום הקניונים והנדל"ן ואם בכלל הרי הוא בסוג מצומצם ביותר של תחום הזכיינות. כמו כן, לא הציגה המבקשת כל פעולות קונקרטיות בתחום הזכיינות למעט הצגת תדפיס מאתר האינטרנט שלה בו ציון שמות מותגים כאלה ואחרים. נוסף על כך מר חאמי הציג שככל שמבוצעת על ידו או מטעמו פעילות בתחום הזכיינות הרי היא נעשית במסגרת תאגידית שונה מהמבקשת (ר' סעיף 7 בהחלטה זו לעיל). ממכלול טעמים אלה איני סבור שהמבקשת ביססה לעצמה בפני מוניטין אשר היה בו להשליך באו לצמצם את היקף המוניטין שיש ליחס למתנגדות.

### הטעיית הציבור

48. יש לבחון האם יש בסימן המבוקש כדי להביא להטעיית הציבור, כקבוע ברישת סעיף 11(6) לפקודה. יפים לעניין זה בית המשפט העליון בעניין אורלוגד :

**”סימנו של מתנגד, אשר טוען כי הסימן המבוקש יש בו כדי להטעות או לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, חייב להיות מוכר וידוע היטב לציבור בישראל, שאם לא כן אין חשש הטעיה ואין סכנה של תחרות בלתי הוגנת. כלל זה כשלעצמו נכון הוא, ואין עוררין עליו. אך באותה מידה מקובל עלינו כלל נוסף שנקבע באותה הלכה, שהשאלה המכרעת בסוגייה זאת היא תמיד, אם בפועל השם הוא מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדמיון לסימנו הרשום של המתנגד ואבן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל בין התוצרת של הצדדים.”**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

49. ודוק, הסימן המבוקש דומה עד כדי זהות לסימנים הלא רשומים בהם עושות המתנגדות שימוש. בנוסף על כך, גם לשיטת המבקשת בעליל ישנו חשש להטעייה. במכתב התראה מיום 7.2.2011 אשר שלחה המבקשת למתנגדת 2, ציינה המבקשת כי לאור השימוש בו עושה המתנגדת 2 בסימן מתקיימת הטעיה בפועל של לקוחות לאור השימוש בסימנים הדומים.

50. בהינתן קיום חשש להטעייה ומאחר שזו עלולה להיגרם בין סימנים לא רשומים בהם נעשה שימוש בפועל ובין בקשה לרישום של סימן יש ליתן משקל לשאלת תום לבו של המבקש ומידת המוניטין שכבר נצבר למתנגדות, כאמור לעיל, לאור קיומו של מוניטין למבקש כפי שזה נדון להלן.

### תום לב

51. כידוע, על מבקש רישום של סימן מסחר לנהוג בתום לב. תום לב זה נבחן באופן אובייקטיבי ועל פי סטנדרטים ערכיים וראויים של החברה, ולא בהתאם לאמונתו הסובייקטיבית של מגיש הבקשה (ר' ע"א 6181/96 קרדי נ' **Bacardi & Company Limited** פ"ד נב(3) 276, 282 (פורסם בנבו, 19.7.1998); התנגדות לרישום סימן מסחר 178782 **וואלה תקשורת בע"מ ואח' נ' רד רוב בע"מ**, פס' 61 (פורסם בנבו, 7.6.2012)).

52. המבקשת הגישה בקשתה לרישום הסימן המבוקש ביום 23.11.2010. למחרת היום, 24.11.2010, ביקשה המבקשת לבחון את בקשתה זו על אתר תוך שהיא מצרפת לבקשתה זו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. בתצהיר לתמיכה בבקשה לבחינה על אתר, מצייין המבקש כי "בסמוך לאחר שהגשתי את הבקשה, התברר לי כי באתר "facebook" קיים דף לקוח תחת השם "פורטל הזכיינות של ישראל" המפנה לאתר בכתובת [www.fran.co.il](http://www.fran.co.il)".

53. מסמיכות הזמנים שלעיל, דומה כי אין ספק שביום הגשת הבקשה הייתה המבקשת מודעת לכל הפחות לקיומה של המתנגדת 2, בעלת אתר האינטרנט [www.fran.co.il](http://www.fran.co.il). חרף זאת, הגישה המבקשת את הסימן לרישום ואף ביקשה לזרז את בחינתו. לכך יש להוסיף באמרת אגב, כי יש לתמוה כיצד זה שהמבקשת, הטוענת בתצהיר מטעמה כי הנה בעלת היכרות רבה עם חברות מזכות, לא נתקלה עד סוף שנת 2010 עת הוגש הסימן המבוקש לרישום, באף פרסום מטעמן שלי מי המתנגדות (ר' סעיף 5 לתצהיר המרכזי מטעם המבקשת), אשר כעולה מראיותיהן מהוות גוף מרכזי במדינת ישראל בתחום הזכיינות.

54. לאור האמור, בהינתן קיומו של מוניטין קודם למתנגדות בעוד שבפי המבקשת ראיות דלות להצטרפות מוניטין רלבנטי, ובהינתן דמיון גבוה עד כדי זהות בין הסימן המבוקש ובין הסימנים בהם נעשה שימוש על ידי המתנגדות, ולאור המשקל המוגבר אשר יינתן במקרה זה



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לשאלת תום לבה של המבקשת הריני קובע כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי הוראות סעיף 11(6) לפקודה.

55. לאור תוצאת הדברים איני מוצע להתעמק ביתר טענות המתנגדות ובהן הסתמכות שאיני מוצא לה מקום בדבר השימוש במלה ישראל והוראות סעיפים 11(1), 11(2) ו-11(3) לפקודה. עם זאת ולמעלה מן הצורך, אוסיף ואציין כי אני מוצא משקל לטענות המתנגדות להיות הסימן המבוקש מתאר את השירותים לגביהם מבוקש רישומו. הסימן התבקש לרישום בסוג 35, בעבור שרותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט. כאמור לעיל, פורטל הנו אתר אינטרנט מסוג מסוים. לפיכך, ניתן לראות בשם המבוקש כמתאר את אופי השירותים המוצעים על ידי המבקשת, אשר מהותם הנה הקמת אתר אינטרנט ייעודי לתחום הזכיינות בישראל. איני מוצא שבעיצובו של הסימן היה כדי להועיל למבקשת. בחינת הסימן בכללותו מעלה כי הרכיב הדומיננטי בו הוא המלל, שאינו מעוצב בפני עצמו ומודגש בצבע כהה ביחס לרכיב המעוצב שלצדו, אשר צבעו בהיר בהרבה. לפיכך, אף אם לא הייתי מוצא שמתקיים חשש להטעיה כאמור לעיל, הרי שבהעדר רכישתו של אופי מבחין (ר' קביעתי לעיל באשר להעדר מוניטין רלבנטי של המבקשת בתחום ובסימן) ממילא לא היה נמצא הסימן המבוקש כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(ב) לפקודה.

56. על כן, ההתנגדות מתקבלת והריני דוחה את הבקשה לרישום סימן מסחר 233872.

57. לאור תוצאת הדברים המבקשת תישא בהוצאות המתנגדות יחדיו, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ, בסך כולל של 15,000 ₪.

**אסא קלינג**

**רשם הפטנטים, המדגמים  
וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום  
כ"ט אדר, תשע"ג  
11 מרץ, 2013

951-99-2013-001252

סימוכין: