



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
מס' 178782

המתנגדות:

1. וואלה תקשורת בע"מ

2. וואלה שופמיינד בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'

מבקשת הסימן:

רד רוב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יעקב קלדרון

ה ח ל ט ה

1. לפני התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 178782 לגבי "Walla Fashion" מעוצב, ביחס לדברי הלבשה הנכללים בסוג 25 (להלן: "הסימן המבוקש"), הנראה כך:



2. בקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביום 23.2.2005 על ידי חברת רד רוב בע"מ (להלן: "המבקשת"). הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביום 31.1.2007. ביום 1.5.2007 הוגשה על ידי החברות וואלה תקשורת בע"מ ו-וואלה שופמיינד בע"מ (להלן יחדיו: "המתנגדות") התנגדות לרישום הסימן המבוקש.

3. לאחר החלפת כתבי טענות בין הצדדים ומשהוגשו ראיות, נשמעה ההתנגדות ונחקרו המצהירים והמומחים מטעם הצדדים בפני הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) נח שלו שלומוביץ בדיונים אשר האחרון שבהם היה ב-8.4.2010. בהתאם להחלטת הפוסק הגישו הצדדים סיכומים בכתב. סיכומי התשובה האחרונים מטעם המתנגדות הוגשו ב-21.7.2011 לאחר פרישתו של הפוסק מתפקידו. משנמנע מהפוסק לסיים את הדיון בעניין זה, ונוכח פניות



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הצדדים למתן החלטה, החלטתי זו ניתנת בהתאם לתקנה 73א לתקנות סימני מסחר, 1940 על פי החומר המצוי בתיק.

4. המתנגדת 1, וואלה תקשורת בע"מ, היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה. חברה זו עוסקת בתחום האינטרנט באמצעות פורטל הכולל בתוכו קישורים ומידע אל אתרים ושירותים שונים במגוון תחומים כגון קניות, פנאי ובידור. בין היתר, כולל הפורטל "ערוצי תוכן" בנושאים שונים וביניהם ערוץ העוסק באופנה הנקרא "וואלה אופנה" אשר שם המתחם שלו הוא fashion.walla.co.il. המתנגדת 2, וואלה שופמינד בע"מ, היא חברה פרטית אשר חמישים אחוז ממניותיה הן בבעלות המתנגדת 1. חברה זו מפעילה במסגרת הפורטל של המתנגדת 1 קניון סחר אלקטרוני בשם "וואלה שופס" – חנות מקוונת המציעה לגולשים מוצרים ממגוון תחומים וביניהם מוצרים מתחום ההלבשה והאופנה.

5. בבעלות המתנגדת 1 רישומי סימני המסחר הבאים: 164457 מיום 15.12.04, לגבי "וואלה" לא מעוצב, בגין שרותי טלקומוניקציה הנכללים בסוג 38; ו-164456 מיום 5.12.04, לגבי סימן "וואלה" בעברית ובאנגלית מעוצב, בגין שרותי טלקומוניקציה הנכללים בסוג 38.

6. בבעלות המתנגדת 2 רישומי סימני המסחר הבאים: 175259, מיום 7.6.06, לגבי "וואלה! שופס" לא מעוצב, בגין שרותי קמעונאות מקוונים הנכללים בסוג 35; 175260, מיום 7.6.06, לגבי "וואלה! שופס" מעוצב, בגין שרותי קמעונאות מקוונים בסוג 35; ו-178114 מיום 7.6.06, לגבי "וואלה! טורס" לא מעוצב, בגין שירותי נסיעות מקוונים הנכללים בסוג 39.

7. מטעמה של המתנגדת 1 הוגשו גם בקשות לרישום סימני מסחר, כולן מיום 22.9.2008, לגבי "וואלה" לא מעוצב, כל אחד בסוג שונה: בקשה 215139, בגין תוכנות מחשב וחומרת מחשב הנכללים בסוג 9; בקשה 215140, בגין ספרים ומגזינים הנוגעים לרשתות מחשבים ועוד הנכללים בסוג 16; בקשה 215141, בגין צעצועים ומשחקים הנכללים בסוג 28; בקשה 215142, בגין שרותי פרסום וקידום מכירות ברשת מחשבים הנכללים בסוג 35; בקשה 215146, בגין אספקת מידע בנושאי בידור או חינוך בצורה מקוונת הנכללים בסוג 41; בקשה 215147, בגין שירותי מחשבים הנכללים בסוג 42.

8. מטעמה של המתנגדת 2 הוגשו בקשות לרישום סימני מסחר נוספות כדלקמן: בקשה 190128, מיום 16.5.06, לגבי "וואלה! BUY" מעוצב, בגין שרותי קמעונאות מקוונים בסוג 35; בקשה 190129, מיום 16.5.06, לגבי "וואלה! PAY" מעוצב, בגין שירותים פיננסיים מקוונים הנכללים בסוג 36; בקשה 190130, מיום 16.5.06, לגבי "וואלה! ביטוח" כסימן מעוצב בגין שירותי ביטוח לרבות שירותי ביטוח מקוונים הנכללים בסוג 36; ובקשה 191131, מיום 16.5.06, לגבי "וואלה! פרינט" כסימן מעוצב בגין שירותי דפוס ושירותי דפוס מקוונים הנכללים בסוג 40.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

9. המבקשת היא חברה העוסקת בתחום אופנת נשים אשר פיתחה קו דגמי לבוש הנושא את השם Walla Fashion ולגביו הגישה את הסימן המבוקש לרישום.

עיקר טענות המתנגדות

10. המתנגדות טוענות כי במשך שנים בנו את המותג "וואלה/Walla" (באיות שונה מהאופן בו לשיטתן נכתבת מילת ה"סלנג" "וואלה/Wallah"), תוך השקעת מאמצים בשיווק והגדרת ערכיו ("צעיר, נועז וחצוף"). נמתנגדות טוענות כי הסימן "וואלה/Walla" מהווה סימן מוכר היטב כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה").

11. בנוסף, טוענות המתנגדות שאין בסימן המבוקש כדי להבחין בין הטובין של המתנגדות לבין אלה של המבקשת. משהסימן המבוקש משולל אופי מבחין הוא פסול לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודה. המתנגדות מוסיפות כי גם השימוש שנעשה על ידי המבקשת בסימן המבוקש לא הפך אותו לבעל אופי מבחין.

12. עוד נטען כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(6) ו- 11(9) לפקודה משום שיש בו כדי להטעות והוא אף מטעה בפועל את הציבור המקשר אותו עם המתנגדות וככזה הוא מעודד תחרות בלתי הוגנת. כן טוענות המתנגדות, כי רישום הסימן המבוקש פסול אף לאור הוראות סעיפים 11(13) ו- 11(14) לפקודה וכי המבקשת בחרה את הסימן המבוקש שלא בתום לב ומנסה להבנות מהמוניטין של המתנגדות כאשר רישום הסימן אף עלול לגרום לדילול סימניהן.

עיקר טענות המבקשת

13. המבקשת טוענת כי סימני המסחר של המתנגדות אינם סימני מסחר מוכרים היטב ואין להן מוניטין בתחום האופנה לנשים צעירות. עוד נטען על ידה כי היא אינה עושה שימוש במוניטין המתנגדות וכי בחירת הסימן המבוקש נעשתה בתום לב ללא ניסיון לחקות או ליצור זיקה או הטעייה. לטעמה של המבקשת הסימן המבוקש אינו דומה לסימני המסחר של המתנגדות, אינו מטעה את הציבור ואין כל חשש כי הוא יגרום לתחרות בלתי הוגנת ודילול המוניטין של המתנגדות. זאת, בין היתר מאחר שאין חפיפה בין מהות שרותי הטלקומוניקציה של המתנגדות לבין הטובין של המבקשת שהם בתחום האופנה.

14. המבקשת אף טוענת כי קיימים סימנים אחרים במרשם בישראל ובעולם העושים שימוש במלה "וואלה" לגביהם אין למתנגדות טענות. לטעמה של המבקשת קיומם של רישומים שכאלה מעיד על הדיכוטומיה שבשימוש במילה "וואלה" באופן שאינו בלעדי למתנגדות ומבלי שיהיה בו להטעות את קהל הצרכנים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

15. בנוסף טוענת המבקשת כי הסימן המבוקש הוא בעל אופי מבחין אינהרטי המזוהה עמה בלבד. זאת, בשל עיצובו המיוחד של הסימן המבוקש וצירוף האלמנטים העיצוביים הייחודיים שבו וכן בשל היותו שרירותי בכל הנוגע לדברי אופנה. בהנחת קיומו של אופי מבחין ובשל העובדה שהסימן המבוקש מופיע בצמוד לדגמי הביגוד שלה – אשר לטענת המבקשת, נמכרים ומפורסמים בהיקפים גדולים בישראל – סבורה המבקשת שאין חשש להטעיה וכל זאת לאור טענתה שהמתנגדות אינן עושות כל שימוש בסימן "וואלה" בסוג 25, אלא עוסקות בתחומים שונים ונפרדים מן המבקשת.
16. מוסיפה וטוענת המבקשת כי אין למתנגדות כל אפשרות לנכס לעצמן מילים כגון "וואלה" ו-"Walla", שהן מילים משפת הדיבור, כיוון שהכל זכאים להשתמש בהן וכל מה שיבחין ביניהן יהיה עיצוב הסימן כשם שעשתה היא.

עיקרי ראיות הצדדים

ראיות המתנגדות

17. במסגרת ראיות המתנגדות הוגש תצהירו של מר גיל בנימיני, המשמש כסמנכ"ל הכספים בוואלה תקשורת בע"מ, וחוות דעתו של מר יעקב לוי, נשיא ויו"ר חברת "מחקרי הגל החדש" אשר ערך חוות דעת מומחה מטעם המתנגדת לגבי סקר שערך עבורה. מר לוי הגיש חוות דעת נוספת במסגרת ראיות בתשובה מטעם המתנגדות.
18. מר בנימיני חזר בתצהירו על הטענות העובדתיות שהועלו מטעם המתנגדות בכתב טענותיהן. עיקר הנושאים שהדגיש והוסיף הם:
- פורטל האינטרנט של מתנגדת מס' 1 הוא הפורטל המוביל בישראל אשר משרת בשבוע אחד קהילה כוללת של כ-2.5 מיליון משתמשים ממחשבים שונים בחתך גילאים שונה ומגוון. זאת בעוד שקניון הסחר האינטרנטי של המתנגדת מס' 2 הוא המוביל מסוגו בישראל ומתבצעת דרכו רכישת מוצרים באינטרנט בהיקפים גדולים והולכים. היקף הפעילות הכלכלית בפורטל ובאתר הסחר האלקטרוני הוא עשרות מיליוני שקלים בשנה כל אחד.
- כך למשל, לערוץ התוכן "Fashion Walla" המצוי בפורטל, נכנסים מידי חודש למעלה מ-300,000 גולשים.
- הושקעו משאבים רבים בבניית המותג "וואלה" ופרסומו. כאמור לעיל, נרשמו על ידי המתנגדות סימני מסחר הן לגבי פעילות הפורטל של המתנגדת 1 והן לגבי פעילות הקניון האינטרנטי של המתנגדת 2.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקשת עושה שימוש בסימן המבוקש באופן שיש בו כדי להטעות את הציבור כיוון שהמבקשת ומי מטעמה עושים שימוש בסימן הוורבאלי ולא בסימן המעוצב. לכך הציג בתצהירו כתבות מהעיתונות והתקשורת לגבי השימוש במלות הסימן המבוקש ללא אזכור עיצובו – דבר אשר לטעמו מביא להטעיה ברורה בין מוצרי המבקשת ובין פעילותן של המתנגדות. בהקשר דברים אלה אף טען מר בנימיני יש כדי פגיעה ודילול המותג של המתנגדות.

כמו כן, הדגיש מר בנימיני כי המבקשת עצמה עושה עירוב בין הסימן המבוקש וסימנים אחרים על גבי תוויות הבגדים אותם היא מוכרת במגוון חנויות שמוסיפות את סימניהן שלהן למוצרים. גם בכך מצא מר בנימיני פגיעה במותג המתנגדות ודילולו.

19. חוות דעתו של מר לוי ניתנה לעניין שלושה מדגמים במסגרת סקר אשר ערך לבקשת המתנגדות לצורך הליך זה. השאלות בסקר נסמכו על זיכרון "בלתי נעזר" של המשתתפות למעט שאלה אחת במדגם השני (הנדון להלן). המדגמים בוצעו בקרב אוכלוסייה נחקרת זהה: נשים דוברות עברית בגילאים 16 – 30. אציין כי מר לוי פירט מסקנות ממסקנות שונות הנובעות לטעמו ממדידותיו להלן אתרכז בנתונים שנאספו, כדלקמן:

א. המדגם הראשון (סקר טלפוני בקרב 402 נשים) - לבדיקת הזיהוי הוורבאלי של המלה "וואלה" נשאלו המשתתפות שתי שאלות פתוחות ללא סיוע מצד המראיין: א. האם שמעת אי-פעם על וואלה? ; ב. מה זה וואלה? לאחר מכן, נשאלו שאלות סגורות לגבי הרגלי הגלישה ורכישת מוצרים באינטרנט ומספר נתוני רקע נוספים.

מהתשובות שנאספו במדגם הראשון גזר מר לוי את הנתונים הבאים: 91% מכלל האוכלוסייה הנחקרת שמעו אי פעם על "וואלה". 81% מכלל האוכלוסייה הנחקרת מזהות ביוזמתן וללא סיוע מצד המראיין את "וואלה" עם תחום האינטרנט.

ב. המדגם השני (בסקר טלפוני בקרב 406 נשים) - לבדיקת הזיהוי הוורבאלי של המונח "וואלה פאשן" (Walla Fashion) ושיוכו, נשאלו המשתתפות שתי שאלות פתוחות ללא סיוע מצד המראיין: א. מה זה וואלה פאשן (FASHION)? ; ב. (אם לא ציינה אינטרנט אפנה או ביגוד בשאלה לעיל) לאיזו חברה לדעתך קשור וואלה פאשן? לאחר השאלות הפתוחות, במידה ולא ציינו שם חברה כלשהו בתשובה לשאלות הקודמות, נשאלו המשתתפות שאלה סגורה "לאיזה מהחברות הבאות יש קשר לוואלה פאשן" ופורטו התשובות האפשריות – (1 קסטרו; 2 רנואר; 3 וואלה; רד רוב; ו-5) לא יודעת. לאחר מכן נשאלו שאלות סגורות לגבי הרגלי הגלישה ורכישת מוצרים באינטרנט ומספר נתוני רקע נוספים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מהתשובות שנאספו במדגם השני גזר מר לוי את הנתונים הבאים: כ-25% מכלל המרואיינות ציינו כי "וואלה פאשן" מזוהה עם "אינטרנט/מחשבים" בהשוואה ל-7% המזהות את "וואלה פאשן" עם "אופנה" או "ביגוד". בחיבור של השאלות הפתוחות והשאלה הסגורה שנשאלו בנושא, מתקבל כי כ-60% מכלל המרואיינות משייכות את "וואלה פאשן" לחברת "וואלה".

ג. המדגם השלישי (בסקר פנים מול פנים באמצעות הצגת תמונות על גבי מסך מחשב בקרב 305 נשים) - לבדיקת הזיהוי הוויזואלי של הסימן המבוקש הוצגה למרואיינת דמות הסימן המבוקש והיא נשאלה שלוש שאלות פתוחות ללא סיוע: א. לאיזו חברה לדעתך שייך סימן מסחרי זה? ב. אם לא יודעת – למי לדעתך סימן זה עשוי להיות שייך? ו-ג. ממה שידוע לך, מה הם תחומי העיסוק של החברה הקשורה לסימן המסחרי הזה? לאחר מכן, נשאלו שאלות סגורות לגבי הרגלי הגלישה ורכישת מוצרים באינטרנט ומספר נתוני רקע נוספים.

מהתשובות שנאספו במדגם השלישי גזר מר לוי את הנתונים הבאים: 42% מכלל המרואיינות שייכו את דמות הסימן המבוקש בראשונה לחברת "וואלה" ועוד 8% שייכו את הדמות לאינטרנט או מחשבים. 15% מהמרואיינות קישרו את הסימן לחברת בגדים או אופנה מבלי לציין שם חברה ספציפי בהקשר זה. 12% מאותן שייכו את הסימן לחברת "וואלה" חושבות שעיסוקה גם בתחום האופנה. 28% רואות בתחום האינטרנט את עיסוקה העיקרי של חברת "וואלה" כחברה לה הן משייכות את הסימן "וואלה פאשן". מר לוי סיכם כי ניתן לומר שכ-63% משייכות את הסימן "וואלה פאשן" עם "וואלה" או "אינטרנט" בצורה זו או אחרת, לעומת 16% המזהות את הסימן עם "אופנה" נטו שאינה קשורה לחברת "וואלה" או לחברת אינטרנט.

20. בחוות הדעת הנוספת שעשה והוגשה במסגרת ראיות בתשובה מטעם המתנגדות מוסיף מר לוי ומתייחס לחוות דעתה של ד"ר מינה צמח אשר הוגשה מטעם המבקשת בהתייחס לחוות דעתו הראשונה. בעיקרו משיב מר לוי לביקורת המותחת ד"ר צמח על המדגמים שערך ובעיקר לגבי ניסוח השאלות ומידת השפעת הניסוח על התשובות שניתנו. מר לוי שולל את הטענות של ד"ר צמח לכך שנגרמה הטיה של תוצאות הסקר באמצעות ניסוח השאלות. נימוקיו של מר לוי מתבססים על הבנתו המקצועית את הדברים ובעיקר על היסודות העומדים בשאלת שאלות פתוחות על מנת להסתמך על זיכרון "בלתי נעזר" של המרואיין.

21. להשלמת תמונת הראיות אציין שלדרישת המבקשת המציאו המתנגדות את החומר הגלמי וקבצי הנתונים ששימשו את המומחה מר לוי כבסיס לחוות דעתו. המדובר בחומר רב אשר בפועל לא בא לכדי ביטוי בשעת הדיון או במסגרת חומר הראיות אליו התייחס מי מהצדדים בסיכומיו.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ראיות המבקשת

22. לשם תמיכה בראיות המבקשת הוגש תצהירו של מר אורי ששון מנהל מכירות בחברת "רד רוב" בע"מ, וחוות דעתה של ד"ר מינה צמח, מנהלת מכון המחקר "דחף".

23. מר ששון חזר בתצהירו על הטענות העובדתיות שהועלו מטעם המתנגדת בכתב טענותיה. עיקר הנשאים שהדגיש והוסיף הם:

חברת "רד רוב" נהנית ממוניטין קודם שלו ושל מנהליה אשר החלו את פעילותם בענף האופנה בישראל לפני למעלה מ-20 שנה. המבקשת עושה בישראל שימוש רציף ואינטנסיבי, בתום לב, בסימן המבוקש, שצבר מוניטין רב והינו סימן מסחר מוכר היטב בישראל. הסימן המבוקש, בעל אופי מבחין ברור בשל עיצובו. מר ששון טען בתצהירו כי הסימן המבוקש בשימוש המבקשת מזה שלוש שנים.

מר ששון הסביר בתצהירו שהמבקשת בחרה בסימן הכולל את המלל Walla Fashion היות שסימן זה נתפס אצלה כסימן ל"צעירים" המעורר אסוציאציות חיוביות כיאה לסימן המכוון לקדם מכירתם של מוצרי אופנה".

מר ששון הדגיש שהמתנגדות לא הביאו בראיותיהן אף מקרה של בלבול או הטעה מאחר שלטעמו, אין חשש לכך.

הוא מציין כי ההתנגדות הוגשה רובה ככולה ממניעים בלתי ענייניים של מניעת תחרות חופשית, בחוסר תום לב, והמתנגדות עושות שימוש לרעה בהליכים משפטיים על מנת לדחוק את רגליה של המבקשת מענף האופנה ולמנוע ממנה את השימוש והרישום של סימנה המוכר היטב. לטעמו, אין כל מניעה שחברת אפנה תדור לצד גוף תקשורת מסוגן של המתנגדות, העושה שימוש בשם דומה.

המילים "ואללה" ו-"WALLA" מופיעות כמילים מילונאיות ב"מילון אריאל המקיף" ולא יעלה על הדעת כי המתנגדות יוכלו לנכס לעצמן מילים משפת הדיבור. מה גם שהמלה "Walla" כמרכיב בסימן מסחר הינה בשימוש רחב גם בעולם כפי שעולה מאתר האינטרנט של רשם סימני המסחר בארה"ב.

בנוסף, מאז מועד יצירת הסימן המבוקש ב-2005, המבקשת השקיעה אלפי שעות בבניית המותג "Walla Fashion" והקימה לשם כך מערך שיווק ומכירות של מוצרי "רד רוב" המתפרש על פני כ-200 חנויות ובוטיקים נבחרים ברחבי הארץ. את מוצרי המותג ניתן לראות במקומות בילוי בולטים, בפרסומות, באתרי אינטרנט ובתוכניות טלוויזיה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כמו כן, בתצהירו טען מר ששון שכל מוצרי המבקשת נושאים תווית עם הסימן המבוקש והוא מופיע אף בקטלוגים שהופקו על ידי המבקשת.

24. בחוות דעתה ד"ר צמח מנתחת פגמים אשר לטעמה נפלו בחוות דעתו של מר יעקב לוי ואשר לאורם, לשיטתה של ד"ר צמח, לא ניתן להסיק מסדרת מחקריו את המסקנות אותן הוא מבקש לגזור.

25. אציין כי בצד ביקורתה של ד"ר צמח על אופן עריכת הסקר מטעם המתנגדות, לא הביאה המבקשת כל סקר מטעמה באשר למידת היכרות הציבור את הסימן המבוקש אשר לטענתה, כאמור, הוא בשימוש מזה שנים רבות.

דיון והכרעה

26. תחילה אתייחס לערכם הראייתי של הדברים אשר הובאו באמצעות הסקר ולדברים שהוחלפו בין עדי הצדדים בהקשר זה.

27. כדי שבית המשפט יסתמך על תוצאות של סקר, עליו להשתכנע שהסקר היה אובייקטיבי ועשוי כהלכה, לפי הכללים שהתגבשו לגבי עריכת סקרים. זאת, הן בדרך הכנתו בקביעה נכונה של האוכלוסיה הנסקרת ובקביעה נכונה של השאלות ובניסוחן, והן בדרך איסוף ממצאיו ובשקלול של תוצאותיו. בשעת החקירה הנגדית הועלו שאלות שונות באשר לקביעה הנכונה של האוכלוסיה אשר כאמור הוגדרה על ידי המתנגדת כציבור הנשים בגילאים 16 – 30. בחקירה הנגדית מטעם המבקשת אושש שאכן זהו טיב האוכלוסיה שנבדקה. בפי המבקשת טענה כי קבוצת המדגם שנבדקה לא כללה אוכלוסיות שונות אך לא ביססה מה טיבה של אוכלוסיה אחרת אותה היה צריך לשיטתה לסקור. למעשה, מראיות המבקשת עצמה עולה שפרסומיה מכוונים לאותו ציבור משתמשים. לפיכך, בפועל, טענות המבקשת כנגד הסקר מתמצות בעיקר באשר לאופן ניסוח השאלות.

28. בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 112645 "מי זך מחזירים את הטבע למים" (מעוצב), שלמה זך נ' תנה תעשיות (1991) בע"מ, (12.07.2004) (פורסם בנבו) (להלן: "עניין מי זך"), פורטו כללים אשר יש בהם לסייע לבחינה האם סקר צרכנים שנערך הינו מהימן ואמין (ר' פסקאות 48 – 52 להחלטה בעניין מי זך). בין כללים אלה שיקולים של אופן ניסוח השאלות: הרלבנטיות שלהן, היותן ממצות את כל האספקטים של עמדה אפשרית וסיכויי מהימנות התשובות שיתקבלו (עד כמה השאלות יובילו לתשובות עקביות).

כפי שעמד על כך הרשם (כתוארו אז) בעניין מי זך, הסכנה המרכזית בעריכת הסקר הוא שיווצרו הטיות שונות אשר ישפיעו על תוצאות הסקר – דהיינו שאופן עריכת הסקר יטה את התוצאות לכיוון רצוי זה או אחר. בין הטיות אלה פורטו ההטיות הקשורות במראיין עצמו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

והטיות שמקורן באופן ניסוח השאלות. לאור הטיות אלה פורטו בעניין מי זך השיקולים הבאים אותם יש להביא בחשבון בעת עריכת שאלון:

1. "השאלות חייבות להיות מנוסחות בצורה ברורה ובהירה, ועדיף לא להשתמש במילים אמביוולנטיות, בעלות יותר ממשמעות אחת.
2. עדיף שהשאלה המנוסחת תתייחס להיבט אחד בלבד (למשתנה אחד) שעורכי המחקר מעוניינים לברר, ולא לכמה עניינים בכל שאלה, על מנת למנוע בלבול של המרואיינים.
3. השאלות חייבות להימנע מלהבליט גורם זה או אחר בגוף השאלה, על מנת להישאר אובייקטיביות עד כמה שניתן.
4. יש לבצע איזון בין החלופות השונות המוצעות בנוסח שאלה, והימנעות מהצגת אחת מהן כנורמה.
5. יש לנסח שאלות קצרות ככל הניתן, ולהימנע מלנסח שאלות מחקר על דרך השלילה.
6. יש לתת אפשרות למרואיין להודות כי אינו יודע להשיב, ע"י הוספת תשובות כגון: "אינני יודע", אך לא במידה מוגזמת."

29. בנוסף, צויין בעניין מי זך הצורך להתאים את סוג השאלה לנסיבות ומתווה שני סוגים עיקריים של שאלות: שאלה פתוחה המתבססת על חשיפה לא נעזרת ומאידך שאלה סגורה הנסמכת על חשיפה נעזרת. לטעמי יש ליתן משקל רב יותר למענה על שאלה מהסוג הראשון.

30. עיקר תקיפתה של ד"ר צמח את הסקר שנערך על ידי מר לוי הוא כי ניסוח וסדר השאלות כפי שנעשה היה בו כדי ליצור הטיה מכוונת:

א. לגבי המדגם הראשון שנערך לשם בדיקת הזיהוי הוורבאלי של המלה "וואלה" טוענת ד"ר צמח שלאור הכוונת המרואיינות בכך שאופן ניסוח השאלה מכוון לגוף שנקרא "וואלה" נמנעה קבלת תגובות ספונטניות. ד"ר צמח סבורה שלא היה מקום לשאול את השאלה המקדימה "האם שמעת אי-פעם על 'וואלה'?" ורק לאחר מכן "מה זה וואלה?". שכן, לדבריה "אם שואלים מרואינת אם היא שמעה על וואלה סביר מאוד להניח שהיא הבינה שהשאלה מתייחסת לגוף שנקרא 'וואלה' ולא סתם למלה 'וואלה' או 'וואללה'". כבר עתה אציין כי לא ברורה לי השגתה של ד"ר צמח. יפה תשובתו של מר לוי לטענה זו כי קיימת לוגיקה מובנית בסדר השאלות, וכי לא ניתן לשאול שאלות על הבנת מושג באם המרואיין כלל אינו מכיר את המושג או שמע אודותיו. כך איני רואה בשאלה המקדימה כל הכוונה דווקא ל"גוף". על פי הגיונה של ד"ר צמח, את השאלה "האם שמעת על שלום?" היה צריך לפרש במובן אחד ויחיד של מלה עתירת מובנים זו – מושג, שם, מלת ברכה ועוד. השאלות כפי שנשאלו יכולות להתפרש כמתייחסות לכל אחד מחלקי הדיבר



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ובכך ברור טיבה הפתוח של השאלה שכוון למענה על בסיס הזיכרון הבלתי נעזר של המרואיין.

ב. לגבי המדגם השני שנערך לשם בדיקת הזיהוי הוורבאלי של המונח "וואלה פאשן" (Walla Fashion) ושיוכו, סוברת ד"ר צמח שהמחקר לא בדק שאלה זו בתנאי אמת, שכן הבדיקה לביטוי נעשתה כשהוא מנותק מהקשרים בהם הוא מופיע במציאות. לשיטתה במציאות הסימן תמיד יופיע בקונטקסט של בגד, של חנות מוצרי אופנה או בפרסומי אופנה. ד"ר צמח מציעה שעל מנת לשלב את ההקשר הנכון השאלה מתאימה לשאול היתה יכולה להיות "אם תראי כי על תווית של שמלה כתוב "וואלה פאשן" מה תוכלי ללמוד מזה על היצרן או על המשווק של השמלה?". לאור ההוצאה מההקשר והניתוק מנתיבי השיווק הרלבנטיים, סבורה ד"ר צמח שאין מקום ליתן משקל לתוצאות לפיהן "וואלה פאשן" נתפס כמשוייך לאינטרנט ולמחשבים יותר מאשר לאופנה או ביגוד. בתשובתו מר לוי ציין כי לטעמו דווקא ניתוק ההקשר מנטרל את החשש להטיה או הכוונה. אני מוצא משקל לעמדתו של מר לוי כי ההתייחסות לסימן מסויים במבחן של זיכרון בלתי נעזר המנותק מהקשר כלשהו יש בה כדי להעיד על קיומו של מוניטין. כפי שמודגם על ידי מר לוי: שאלה לגבי השם "קוקה-קולה" שתוצג שלא בסמיכות לבקבוק משקה קל סביר שתצביע על המוניטין הרב שצברה חברת קוקה-קולה ועל היותה סימן מוכר היטב. יפים לכך גם דבריו של מר לוי בשעת חקירתו הנגדית:

"בראש כל האלמנט השיווקי מופיע האלמנט של מודעות וזיהוי באחוז הגבוה ביותר לכל מותג בדרך כלל. יש לזה קונוס. ואחר כך – וזה לא קשור לבחירה, לא קשור לחנות, לא קשור לשום דבר – זו ההילה של המותג או ההילה של הסימן." (פרוטוקול 11.3.2010, עמוד 77, שורות

(18 - 14)

דהיינו, מחקרו של מר לוי נגע להילתו של המותג "וואלה" ולא ירד להקשר המכירות הקונקרטיות של מוצר זה או אחר. (אציין שה"הילה" אליה מתייחס מר לוי שונה מהמונח "אפקט ההילה" הנדון בעניין מי זך לגבי מתן תשובות בשאלון שהוא נטייתם הטבעית של מרואיינים לענות על שאלות עוקבות באותו אופן שענו על שאלה מסויימת לאחר שביררו לעצמם מה הם סוברים מטרת המחקר).

כמו כן, מדבריה של ד"ר צמח עצמה לא ברור אם כן, מהו ההקשר הנכון לאורו יש להציג את השאלה. גם נוסח השאלה החלופית המוצע על ידה לא ברור שהיה מביא לקישור הרצוי והראוי לשיטתה מה גם שנראה כי שאלה מסוג זה אינה ממוקדת דיה ומתייחסת לשני גורמים שונים – יצרן ומשווק – דואליות אשר היתה עלולה להביא לתוצאות עמומות במחקר שכזה, לו היה נערך. ממילא, כאמור, ד"ר צמח לא ניסתה כוחה של השאלה בפועל במדגם קונקרטי מטעם המבקשת.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ג. לגבי המדגם השלישי שנערך לשם בדיקת הזיהוי הוויזואלי של הסימן המבוקש, ד"ר צמח סוברת גם כאן שהצגת דמות הסימן המבוקש לכשעצמו שלא בהקשר שימושו הרגיל יש בה כדי להטות את התוצאות. ד"ר צמח הוסיפה כי השאלות הנוספות "הלחיצו" את המרואיינות לתת תשובה שכן לאחר שענו שלא יודעות לענות על השאלה הראשונה "לאיזו חברה לדעתך שייך סימן מסחרי זה?" נשאלו שאלה נוספת "למי לדעתך סימן זה עשוי להיות שייך?".

מר לוי התייחס לנקודה זו בדומה לאמור לעיל באשר להקשר הנכון בו ראוי להציג את הדברים. מר לוי הוסיף והטעים את היתרונות שבשאלות נוספות לאותו העניין כאשר השאלה הפתוחה הראשונה מבקשת מענה ספונטני בעוד השאלה השניה היא שאלת משנה פתוחה של ניחוש. לטעמו של מר לוי מתן אפשרות לנחש אינה מהווה לחץ כל עוד השאלה לגופה אינה רומזת על כיוון חשיבה. אני מקבל את כיוון תשובתו זו של מר לוי.

31. אוסיף, כפי שצויין בעניין מי זך, שישנם חסרונות מובנים לראיונות טלפוניים אשר יש בהם להשפיע על היקף הסקר הנערך. בין אלה, קוצר הרוח שבמענה לשאלונים ארוכים או הטיה להשתתפות מוגברת של פלח מסויים מהאוכלוסיה הזמין יותר לאמצעים טכנולוגיים. אולם, לאור אורכם הקצר ביותר של מדגמי הסקר דן כפי שהוצג שנערכו מטעם המתנגדת, וגם לאור פלח האוכלוסיה הצעיר אליו כוון הסקר (גילאים 16 – 30), איני רואה בחסרונות אלה כדי לפגוע בטיב התוצאות שהוצגו מטעם המתנגדות.

32. לאור האמור עד כה איני מקבל את ביקרתה של ד"ר צמח על אופן עריכת הסקר, אשר לטעמי עומד בסטנדרטים שנקבעו בפסיקה.

33. לאור העדרו של סקר נגדי מצד המבקשת ולאור קביעתי כי אופן עריכת הסקר מטעם המתנגדות מהימן עלי, מקובלות עלי ממצאיו.

34. ודוק, איני רואה מניעה לקבל את תוצאות נתוני הסקר אך אין מכאן לומר כי מאליו מתבקשות המסקנות אשר המתנגדת מבקשת ללמוד הימנו (זאת, להבדיל מאמינות נתוניו). יש ליתן לסקר את המשקל הראייתי המתאים (ר' ת"א (ת"א) 1236/93 **Wiliam Grant & Sons Ltd נ' יצחק דיסקין בע"מ**, דינים מחוזי, כו(2), 746). אין הסקר חזות הכל ויש לשקלו בזירות יחד עם יתר הראיות ביחס לכל אחת מהטענות כנגד כשירותו של הסימן המבוקש לרישום, וזאת באספקלריה של נטל הבאת הראיות ונטל השכנוע המוטל על בעלי הדין בהליך זה.

35. כבר נקבע כי בהליך של התנגדות לרישומי סימן מסחר נטל השכנוע רובץ על כתפי המבקש. אמנם על המתנגד לעמוד ראשון בנטל הבאת הראיות אך משזה נעשה על המבקש הנטל לסתור (ר' למשל, החלטה בהתנגדות לסימן מסחר מס' ORANGE 170851 **נ' גמקום**,



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(11.10.2009), (פורסם באתר רשות הפטנטים) פסקה 17; וכן בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702, GHI נ' GIA (28.5.12) (פורסם באתר רשות הפטנטים)).

סימן מסחר מוכר היטב

36. לשם בחינה האם סימן מסחר הפך למוכר היטב בישראל גובשו בפסיקה מספר מבחני עזר, בין היתר, ב-ע"א 9191/03 Aktiebolag נ' אבסולוט שוז, פ"ד נח(6) 869 (להלן: "עניין אבסולוט"), כמו גם בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 Pentax נ' Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha (4.9.2003). החלטות אלה סוכמו הכללים ומבחני העזר לקביעה האם סימן מסחר הוא סימן מוכר היטב, וביניהם: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש, היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום, רישום ואכיפה; מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר אופי מבחין אינהרנטי; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ואופי ומידת השימוש של הסימן או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים, כאשר שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין אינו צמוד אף לא לאחד מהם; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. השאלה אם סימן הנו מפורסם אם לאו, היא שאלה שבעובדה, ויש לבחון אם הסימן מוכר היטב בקרב הציבור הנוגע לעניין. עוד נקבע, כי טענה לפיה סימן זה או אחר הפך מוכר היטב בישראל טעונה הוכחה באמצעות ראיות מוצקות.

37. אין חולק כי למתנגדות נוכחות דומיננטיות בתחום שירותי האינטרנט בקרב ציבור הגולשים דוברי העברית בישראל. כאמור, למתנגדת 1 פורטל (להלן: "הפורטל") בו כ-2.5 מיליון גולשים מדי שבוע, זאת על פי תצהירו של מר בנימיני המצורף לו סקר TIM (נספח א') לתצהירו) הכולל טבלת דירוג חשיפה **שבועית** לאתרים נבחרים בישראל לגבי אוגוסט 2009 ובו אומדן לכמות הגולשים **בפורטל** לגבי תקופה זו. בפורטל קישורים ומידע אל אתרים ושירותים שונים במגוון תחומים כגון קניות, פנאי ובידור, ובהם ערוץ תוכן העוסק באופנה הנקרא "וואלה אופנה" אשר שם המתחם שלו הוא fashion.walla.co.il (להלן: "ערוץ האופנה") לגביו הוצגו נתוני גלישה של כ-300 אלף כניסות גולשים בחודש. בנוסף, למתנגדת 2 הנמצאת בשליטתה של המתנגדת 1, קניון סחר אלקטרוני בשם "וואלה שופס" אליו מופנים גולשים מהפורטל. זו חנות מקוונת המציעה לגולשים מוצרים ממגוון תחומים וביניהם מוצרים מתחום ההלבשה והאופנה של יצרנים שונים ומגוונים. המתנגדות עושות שימוש בשם וואלה כבר מאז שנת 1995 וערוץ האופנה בכינוי "וואלה אופנה" בפורטל מופעל על ידן מאז שנת 2003. קניון הסחר האלקטרוני וואלה שופס פעיל בתחום האופנה מאז שנת 2000.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

38. אל הנוכחות הדומיננטית האמורה מצטרפים ממצאי הסקר ממנו עולה כאמור, כי 91% מכלל האוכלוסייה הנחקרת שמעו אי פעם על "וואלה" וכי 81% מכלל האוכלוסייה הנחקרת מזהות ביוזמתן וללא סיוע את "וואלה" עם תחום האינטרנט.

39. לאור האמור עולה שהמתנגדות פרשו ראיות מהימנות באשר למידת פרסום שירותיהן והיכרות ציבור הנשים בגילאים 16 - 30 לסימן "וואלה" / "Walla", ולמידת השימוש וההשקעה לקידומו.

40. מידעה שיפוטית המלה הערבית **والله** משמעה במקור נוסח שבועה. גם בשפה הערבית המדוברת נעשה במלה זו שימוש מגוון, בין היתר כקריאת התפעלות. מכל מקום, משמעות המלה בשפה הערבית ואיות המלה בה אינם רלבנטיים לשאלה שבפנינו במסגרתה נעשה שימוש בתעתיק באמצעות אותיות עבריות או לטיניות של אותה מלה מערבית להגיית אותו צליל. מאחר ועסקינן בתעתיק לגביו ישנם כללים שונים (והצדדים לא הביאו כל ראיה לגבי שיטת תעתיק אחת עקבית ומחייבת) הרי שיצירת אותה הגייה ניתן להשיג בצירופים השונים וואללה, ואללה או וואלה באמצעות אותיות עבריות או Walla, Walla או Wallah באמצעות אותיות לטיניות.

הצדדים העלו טענות באורח עמום וכללי לגבי משמעות אופני התעתיק השונים לגבי מיקום הדגש בעת ההגייה. הטענות נטענו ללא בסיס. מכל מקום, בין אם במלרע ובין אם במלעיל, איני מוצא הבדל ביניהם לענייננו. מכאן גם שבנסיבות העניין הוספת או החסרת "l" או "h" אין בהן להעלות או להוריד.

41. המדובר במלה שהיא עגה – סלנג – שאין חולק שנקלטה לשימוש היומיומי של דוברי העברית בישראל. בהיותה עגה נפוצה אשר אף מופיעה במילוני סלנג נפוצים, טוענת המבקשת שלא יעלה על הדעת כי המתנגדות יוכלו לנכס לעצמן מילים משפת הדיבור. על כך כבר קבע כבוד השופט רובינשטיין בעניין אבסולוט (פסקה 4) (יא) לפסק הדין) לגבי שימוש בשם מילוני, ש"אין לקבוע כלל קשיח אלא יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו", ואם כי "שימוש בשם מילוני אינו פשוט להגנה", "ניתן להגן בתנאים מסוימים על שימוש בשם מילוני בשעה שישנו סיכוי של הטעיה", זאת להבדיל מחשש ממשי להטעיה (בדברים אלה הסתמך על קביעתו ב-ת.א. 930/94 (י-ם) **מנפאואר (ישראל) בע"מ נ' גלובל מנפאואר בע"מ**, דינים מחוזי 1996 (1) 578, שם נדונו הדברים בקשר עם רישום שם חברה, אך כפי שנקבע בעניין אבסולוט, דברים אלה יפים גם לענייננו).

42. בפועל, אין הסימן מתאר את הטובין או השירותים של מי מהצדדים. אין המדובר בסימן מתאר והצדדים לא טענו כנגד שירותיות הבחירה במלה וואלה בהקשרם של השירותים של



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדות ואף לא בהקשרם של הטובין של המבקשת. מאחר שבכל זאת מדובר במלה מילונית ואין מדובר במלה דמיונית, אין המדובר בסימן שרירותי לחלוטין אך הוא קרוב לקיצון השרירותי של מנעד אופיו המבחין (ר' ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (7991) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3), 933).

43. עיון בראיות המתנגדות המפורטות לעיל יש בו להעיד לטעמי על קיומו של אותו אופי מבחין. השיעור הגבוה של היכרות הציבור האמור עם סימנה של המבקשת בצירוף ראיותיה באשר להשקעה ומידת השימוש של הציבור האמור בשירותיה, יש בהם לסייע בהוכחת מוניטין ושימוש בלעדי עד כדי לבסס היותו של הסימן "וואלה" של המתנגדות סימן מסחר מוכר היטב בקרב נשים בגילאים 16 – 30 בישראל.

44. המבקשת הביאה רישומים של סימנים מאתר האינטרנט של רשם סימני המסחר בארה"ב לגבי המלה Walla בצירופים שונים. הסימנים שהובאו אינם לגבי המלה Walla לכשעצמה אלא בצירופים שונים. איני מוצא שיש בסימנים אלה להשפיע על היותו של הסימן של המתנגדות מוכר היטב בישראל.

45. בהיותו רשום, הסימן המוכר היטב של המתנגדות ייהנה מההגנה הרחבה יותר של סימנים מסוג זה לאור לשון סעיפים 11(14) ו-46א(ב) לפקודה וייתכן ויוכל להתפרש גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר לגביו נרשם הסימן. כך כבר נקבע בעניין אבסולוט (בפסקא ג) (5) לפסק הדין):

"עניינו הרואות, כי הן באשר לרישום (סעיף 11(14)), הן באשר להפרה (סעיף 1) והן באשר להגנה (סעיף 46א(ב)) מתפרשת היריעה על סימן מסחר מוכר היטב אף מעבר להגדר - הסוג - שבו נרשם. אך הרחבת היריעה מותנית בתנאים, ושניים - מצטברים - המה, כעולה מלשון שלושת הסעיפים: האם עשוי השימוש להצביע על קשר בין הטובין לבין בעל הסימן, וכן העלול בעל הסימן להיפגע כתוצאה מן השימוש."

באשר לאופן הפעלת אותם שני תנאים מוצא כבוד השופט רובינשטיין בעניין אבסולוט (בפסקא ח' לפסק הדין), כי –

"אם כן, ההגנה דנא ניתנת ככל שהמדובר בטובין או שירותים שאינם זהים לאלה שבעבורם רשום סימן המסחר, כאשר לזה מוניטין במדינה החברה, וכאשר השימוש בסימן המתחרה שלא כראוי "מנצל באופן לא הוגן את האופי המיוחד או המוניטין של סימן המסחר או גורם לו נזק".
כאמור, בסעיף זה אין קיימת דרישת ה-Confusion"



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

46. ממשיך כבוד השופט רובינשטיין ודן (בפסקא י' לפסק הדין) באבחנה לאור ההבדל שבין Likelihood of Confusion ובין Likelihood of Association שהאחרון יהא די בו לבחינת היקף פרישתו של הסימן המוכר היטב הרשום. זה האחרון יפה לענייננו – האם ציבור הצרכנים הרלבנטי יטה לקשר את הטובין של המבקשת עם סימן של המתנגדות. זאת, ללא הכרח להוכחת מקרה של הטעיה ובלבול בפועל.

47. מנתוני הסקר מטעם המתנגדות עולה שכ-25% מכלל המרואיינות מזהות את המלים "וואלה פאשן" עם "אינטרנט/מחשבים" וכי כ-60% מכלל המרואיינות משייכות את "וואלה פאשן" לחברת "וואלה". מכאן שכ-63% משייכות את הסימן המבוקש במובנו הוורבאלי עם "וואלה" או "אינטרנט" בצורה זו או אחרת, לעומת 16% המזהות את הסימן עם "אופנה" נטו שאינה קשורה לחברת "וואלה" או לחברת אינטרנט. בנתונים אלה יש כדי להמחיש תחילת הטייתו של הציבור הרלבנטי לקשר את הסימן המבוקש עם המתנגדות.

48. אין חולק כי אין בידי הצדדים כל מקרה קונקרטי בו טעה מאן דהו בין המתנגדות ומוצריהן ובין המבקשת ומוצריה. עיקר הראיות שהובאו נגעו לאופן השימוש שהצדדים עושים בסימניהם ומידת נפוצות שימוש זה – ראיות אשר אכן יכולות להצביע על קשר או העדר קשר בין הטובין של המבקשת והשירותים של המתנגדות (אך אין בהם לסייע לשאלת ההטעיה לעניין סעיף 11(9) אשר נטענה בשפה רפה ונדונה בהמשך החלטה זו).

49. המבקשת מצדה טענה כי היא פעילה מזה כ-20 שנים אך התברר כי החלה לעשות שימוש בסימן המבוקש רק ב-2005 (פרוטוקול עמוד 146, שורה 20), לאחר שכבר החלו המתנגדות שימושן הפעיל בסימן "וואלה" ב-1995.

50. למעשה, אותו מוניטין רב שנים אליו התייחס מר ששון, מנהל המכירות של המבקשת, הוא לגבי השם הטוב של חברת רד רוב ובחירת הסימן המבוקש נעשתה מתוך רצון "לצמוח" מהמבקשת אשר עסקה בנישה מבוגרת יותר (פרוטוקול עמוד 150, שורה 25). כדבריו, אנשי המבקשת חיפשו שם קליט וצעיר (פרוטוקול עמוד 183, שורה 2).

51. בפיו של מנהל המכירות של המבקשת גרסא של עיצוב הסימן המבוקש יחד עם צוות של מעצבת גרפית בשם שרי, הנהלת המשרד ומשרד המתמחה בלוגואים, לשיטתו ניתנו כמה אופציות שמחן נבחר הסימן המבוקש. עם זאת, בעת חקירתו הנגדית (פרוטוקול, עמודים 182 – 186) לא יכול היה להסביר מדוע מי מהצוות שעיצב והיה שותף בתהליך קבלת ההחלטות באשר לבחירת הסימן, הרכבו ועיצובו לא בא מטעם המבקשת לתמוך בראיותיה ואף לא מדוע לא צירף חומרים שהיה בהם להשליך אור על התהליך. הימנעות המבקשת מלהביא ראיות לעניין זה, מדברת בעד עצמה, כפי שעמד על כך המלומד א' הרנון בספרו **'דיני הראיות'**, כרך ב', בעמודים 232-233:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"יש שלפי הנסיבות היה זה טבעי שבעל דין יקרא לעד מסויים או יעלה בעצמו על דוכן העדים או יגיש לבית המשפט מסמך או חפץ אחר שברשותו. הימנעותו מלעשות את אחד הדברים האלה, יכולה להצביע על נקודת תורפה בגרסתו ולהצדיק מסקנה הנוגדת את טעונו – מעין הודאת בעל דין".

(ר' גם: ע"א 268/71 עזבון מרגוליס נ' לינדר, כ"ו (2) פד"י 761, 764; וכן, ע"א 55/89 קופל נ' טלקר, פ"ד מד' (4) 595).

52. העד מטעם המבקשת הדגיש במהלך חקירתו כי לא צריכה להיות מניעה לקיומם של סימני המתנגדות והסימן המבוקש בצוותא חדא מאחר שהמדובר בעיצובים שונים לחלוטין ומשום שעיקר השימוש שעושה המבקשת בסימן הוא בהיותו מעוצב. אכן, כפי דנשון להלן בהקשרו של סעיף 11(9) לפקודה, עיצובו של הסימן המבוקש ייחודי מבחינה גראפית. אולם, ממסכת הראיות עלה שבשימוש בפועל בסימן המבוקש ישנה חשיבות פחותה לעיצובו לעומת טיבו המילולי. במהלך חקירתו, אף העיד מר ששון שמצא יתרון בשימוש המילולי בשם וואלה בהיותו קליט בשיחות טלפון עם צרכנים וסוחרים פוטנציאלים, כדבריו:

"ש. והמטרה שהוא ישדר חדשנות, נועזות, דברים מהסוג הזה, נכון?

ת. קלילות, כן, שזה יהיה קליט מהר, שאני אענה בטלפון "וואלה", ידעו מה אני מדבר, כשאני אגיד לבעל חנות או בעל עסק "מדבר אורי מ-Walla Fashion, ישר הוא יקשר ולא יהיה קשה לו לקלוט על מה אני מדבר". (פרוטוקול, עמוד 17 שורה 27)

53. עיון ב-62 הפרסומים שצורפו לנספח ג' לתצהירו של מר ששון מעיד שברובם ככולם נעשה שימוש בסימן המבוקש בביטוי המילולי "וואלה פאשן" או "Walla" ללא העיצוב הייחודי. דהיינו, גם לשיטת המבקשת עצמה, עיקר הסימן הוא במלה "וואלה". הראיות היחידות בהן נעשה שימוש בסימן המבוקש המעוצב הוא בקטלוג שצורף בנספח ד' לתצהירו ובתגיות הלבוש שצורפו בנספח ג' לתצהיר. זאת בעוד שמר ששון עצמו העיד שתדיר אין המבקשת עושה שימוש עקבי בתגיות אשר מצורפות למוצריה:

"ש. תאשר לי רק דבר אחד, למרות שזה ברור מאליו, שזה לא דומה לסימן המסחר שלכם"

"ת. נכון. לפעמים שאנחנו נוועים בפונטים שהם קצת שונים ולא נצמדים. לרוב הם כן נצמדים, פה ושם היו כאלה פקשוישים שזה קצת התאים לקולקציה של אותה תקופה, אז שינינו אותם. זה לא משהו



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שעוקב על עצמו, להיפך, אנחנו משתדלים כמה שיותר לסמן, במיוחד בתוויות בפנים, מה שתפור על הבגד. זאת שתלויה היא פחות."

(פרוטוקול עמוד 205, החל משורה 17; ר' גם פרוטוקול, עמוד 143 החל משורה 4)

כלומר, כפי שעלה בנוסף על התגיות הפנימיות של הבגד הנושאות את הסימן המבוקש, מוצרי המבקשת מסומנים בתגיות של חברות שונות אחרות ובמותגים שונים ומגוונים.

54. בנוסף על האמור, בעת חקירתו הנגדית של מר ששון עלה שהמבקשת אף רשמה על שמה את שם המתחם wallafashion.co.il. בשימוש שכזה בשם המתחם הכולל את הסימן המילולי לכשעצמו, יש כדי להצביע לציבור הגולשים על קשר עם בעלת הסימן הרשום "Walla". כך למשל, נקבע ב-בש"א (ת"א) 18216/04 מעבדות ים המלח בע"מ נ' לשנו פליקס ואח', דינים מחוזי 1114 (1)2005:

"... השימוש בסימן המסחר כחלק משם מתחם של אתר המשיבים יוצר לכאורה רושם שמדובר באתר שהמבקשת מעניקה לו חסות".

(ר' גם: ה"מ (ת"א) 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליינ בע"מ)

55. מהאמור לעיל עולה שעיקר היתרון שהמבקשת עצמה רואה בסימן המבוקש ולמעשה השימוש בפועל שנעשה בו הם בביטוי המילולי של הסימן המבוקש. כאמור, הובאו ממצאים אשר לא נסתרו בדבר הקישור שעושה הציבור בין הביטוי המילולי האמור ובין שירותי המתנגדות.

56. אין חולק כי פעילות המתנגדות משיקה לתחום האופנה – בין אם באמצעות ערוץ האופנה בפורטל בו מופיעות ידיעות מתחום האופנה ובין אם באמצעות שיווק ומכירת מוצרי אופנה של יצרנים אחרים. מטעם עיסוקים אלה שאינם במובהק קו אופנה של המתנגדות עצמן, סבר כאמור העד מטעם המבקשת שאין מניעה שהסימן המבוקש יתקיים בצד הפעילות של המתנגדות. אמנם, כיום אין המתנגדות עוסקות בשיווק מוצרי אופנה הנושאים את שם המסחר "וואלה" אך העד מטעמן טען כי אינו פוסל זאת בעתיד תוך כך שדימה עצמו לבית כלבו כגון "המשביר" אשר ייתכן וימתג טובין בעצמו בשלב כזה או אחר (פרוטוקול, עמוד 14 שורה 4 ואילך, עמוד 19 שורה 6 ואילך). המבקשת מצדה לא סתרה את היות המתנגדת מפעילה "קניון וירטואלי" באינטרנט אשר כבר היום פעיל בתחום האופנה במכירת מותגים שונים ומגוונים. די בכך לטעמי לומר שהטובין של המבקשת "משיקים או קרובים" לשירותיהן של המתנגדות.

57. לאור האמור לעיל אני מוצא שאין הסימן המבוקש כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 11(14) לפקודה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

58. מנהגן של המתנגדות הוא לעשות שימוש בסימן המוכר היטב יחד עם מילות זיהוי של תחומים ספציפיים אחרים בהם הם עוסקים. כך למשל, המתנגדת 2 רשמה או הגישה לרישום את המלים "וואלה! שופס", "וואלה! טורס", "וואלה! BUY", "וואלה! PAY", "וואלה! ביטוח" ו-"וואלה! פרינט". אבהיר שלגבי הסימנים הנוספים הללו לא הועלו טענות ולא הוצגו כל ראיות שאלה סימנים מוכרים היטב בקרב ציבור כלשהו ואין בהחלטה זו קביעת דבר באשר לכך. כך גם אציין כי שאלת היותו של סימן בגדר סימן מסחר מוכר היטב, עשויה להשתנות בציר הזמן – המדובר בתפישתו של הציבור את הסימן, תפיסה העשויה להשתנות לאור מידת השימוש בסימן, היקפי פעילות בטובין או השירותים הרלבנטיים ועוד פרמטרים אשר יצטרכו להיבחן בכל פעם ומקרה מחדש. זאת, כטיבה של אופנה הנכנסת ויוצאת מהמודה.

סעיף 11(6) לפקודה – הטעיה, תחרות בלתי הוגנת ודוקטרינת הדילול

59. בפי המתנגדות טענה כי בסימן המבוקש יש כדי להטעות את הציבור כאמור בסעיף 11(6) לפקודה. הטעיה זו אינה הטעיה כמידתה הדרושה לסעיף 11(9) לפקודה. לצרכי סעיף זה די במידת ההטעיה עליה עמדנו לעיל לצרכי הטעות לקשור את הטובין לגביהם מתייחס הסימן המבוקש.

60. ההטעיה האמורה משתלבת בבחינת טעמי המבקשת לבחירתו של הסימן המבוקש והשימוש שעושה בו בפועל. הדברים אמורים בעיקר בהיקף השימוש המוגבל בסימן המעוצב וביתרונות עליהם עמד העד מטעם המבקשת הטמונים בשימוש המילולי שבו. בשימושים המילוליים כפי שנעשו בתקשורת בעקבות מאמצי יחסי הציבור של המבקשת עולה שהושם דגש על השימוש המילולי לעומת השימוש בסימן המעוצב. כך גם, כמפורט לעיל, לא פורטה גרסא אשר היה בה ליישב שאלת חשיבות השימוש המילולי לעומת השימוש בעיצוב ואף לא לגבי נסיבות בחירת הסימן המבוקש. החשיבות של השימוש המילולי קיבלה משנה תוקף משהתגלה כי המבקשת עושה שימוש בשם מתחם באינטרנט (wallafashion.co.il) בו מטבע הדברים אין זכר לעיצוב ונעשה שימוש במובן המילולי של הסימן בלבד. קיומו של שם מתחם זה נכבש על ידי המבקשת ועלה רק בעת החקירות הנגדיות של עד המבקשת.

61. ודוק, תום הלב לעניין סעיף זה נבחן באופן אובייקטיבי על פי סטנדרטים ערכיים וראויים של החברה ולא על-פי האמונה הסובייקטיבית בדבר יושר והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר (כפי שהעניין נדון ב-ע"א 6181/96 קרדי נ' **Bacardi & Company Limited** פ"ד נב(3) 276). לענייננו שני הסטנדרטים הללו מתקיימים בהתנהגותה של המבקשת. בהתנהלותה של המבקשת אשר בחרה בסימן השרירותי לאחר שהמתנגדות כבר רכשו את מעמדן, יש כדי התנהגות המכוונת להשגת יתרון בלתי הוגן וניסיון לרכב על מוניטין המתנגדות עד כדי שייחשב הדבר לתחרות בלתי הוגנת בזירת המסחר אליה מכוון סעיף 11(6) לפקודה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

62. המתנגדות הכבירו באשר לדילול סימן המוכר היטב. זאת תוך רמיזות רבות באשר לטיב הטובין של המבקשת ולבאים מטעמה אשר כביכול גורעים מהשקעותיהן הרבות בסימן המוכר היטב. מעיון בחומר הראיות איני רואה בטענות המתנגדות אלא רמיזות אשר יפה שלא היו נעשות. המתנגדות מצדן לא הביאו ראיות באשר לרמת המוצרים הנמכרים בקניון הוירטואלי שלהן ואין בדעתי לקבוע דבר אם טובין אלה מורמים או נחותים מאלה של המבקשת מבחינת איכות או עיצוב. מכל מקום משקבעתי שבבחירת הסימן המבוקש היה כדי תחרות בלתי הוגנת איני מוצא צורך להכריע בשאלת דילולו של סימן של המתנגדות אם לאו.

סעיף 11(9) לפקודה

63. כפי שעמדתי על כך לעיל המבחן להטעיה לצרכי סעיף 11(9) שונה מזה הנדון לצרכי שאלת כשירות לרישום לאור קיומו של סימן מסחר מוכר היטב או דמיון לצרכי סעיף 11(6) ותחרות בלתי הוגנת. עסקינן בדמיון אשר עד כדי שיש בו להטעות.

64. תכליתו של סעיף 11(9) לפקודה היא למנוע מצב בו יוטעה ציבור הצרכנים לסבור כי מוצר הנרכש על ידו הוא מוצר של בעל סימן מסחר רשום. נבחן אפוא, אם אכן מתקיים חשש כזה בענייננו.

65. שלושה מבחנים עיקריים התבססו בפסיקה לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה - והם: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לתוך מבחנים אלה פותחו קריטריונים כמבחני עזר, כגון: מבחן העין, מבחן החזות והפרטים המבחינים, מבחן צליל הסימנים (דמיון פונטי), מבחן סוג הלקוחות, מבחן סוג הטובין, מבחן צינורות השיווק ומבחן כלל הנסיבות (ר' למשל: ע"א 261/64 פרו-פרו בייסקויט בע"מ ואח' נ' פורמין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275 (1964); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק אגודת ישראל בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933 (2001); טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז(2) 438 (2003)). אל מבחנים אלה נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר הניצב בפני עצמו (ר' ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, נבו (2006)).

מבחן המראה והצליל

66. מבחן זה הוא המבחן הראשון והמרכזי מבין שלושת המבחנים. הוא בוחן את הסימנים תוך השוואת חזותם הכללית וצליל הגייתם וכל זאת תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן דגש לרושם הראשוני הנוצר בעת ההשוואה (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438). נסיבות ההשוואה וההגייה האמורים גם כן רלבנטיים ואת אלה נבחן לאור נסיבות העניין בהמשך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

67. במקרה שלפנינו, הסימן המבוקש הוא סימן מעוצב וצבעוני ואילו סימני המתנגדות ברובם אינם מעוצבים למעט שניים. בעת הפעלת מבחן זה יש לתת את הדעת לרכיב הדומיננטי בסימנים, כרעיון המרכזי בסימן כפי שמונח זה נדון ב-ע"א 8441/04 **Unilever Plc נ' אלי שגב**, נבו (2006).

68. יפים לענייננו הקביעות כי לתחילת הסימן יש ליתן משקל רב יותר בבחינת מידת הדמיון בין הסימנים (ר' התנגדות לרישום סימן מספר 146483 "**LENOPLAST**" (4.12.2005) (פורסם באתר רשות הפטנטים); התנגדות לרישום סימן מספר 124969, **LTD Kenwolf**. נ' **Kenwood Marks LTD**, (25.4.2004) (פורסם באתר רשות הפטנטים). דהיינו, בהיותה המלה הראשונה בכל הסימנים הנדונים כאן, משקל רב ייתן למלה "וואלה" לעומת יתר חלקי הסימנים.

69. במקרה שלפנינו, עיצוב הסימן נעשה בעיצוב המלה הלועזית. במלה Walla בסימן המבוקש המעוצב האות W מורכבת משתי אותיות V בצבעים כתום וירוק השלובות ביניהן כאשר V אחת בצורה של מכנס הפוך מצדו הקדמי שבאמצעו רוכסן ומשני צדיו כיסים, והאות V השנייה בדמות המכנס מצדו השני ללא רוכסן וכיסים, האלמנטים שבו בעלי צבע כתום וירוק. המלה Walla נמצאת בצד העליון השמאלי ואילו המילה Fashion טבועה בצבע לבן בתוך האות V. מבחינת עיצובם אין לגבי סימני המתנגדות, אשר רק חלקם מעוצבים, קוי דמיון גרפיים סימן המבוקש. המוטיב העיצובי המרכזי בסימן המבוקש שהוא העיצוב הייחודי של האות "W" אינו דומה למוטיבים שבסימני המתנגדות המעוצבים. הפעלת מבחן המראה במקרה זה מעלה כי לא קיים דמיון בין הסימנים אשר יכול להוביל להטעיה.

70. באשר למבחן הצליל - כפי שעמדנו על כך לעיל אופן ההגייה הפונטית של הסימן המבוקש דומה באופן ברור לסימני המתנגדות.

מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות

71. המבקשת היא יצרנית ומשווקת מוצרי טקסטיל לחנויות בגדים, הסימן המבוקש לרישום על ידה נכלל בסוג 25, ביחס לדברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש. לעומתה, המתנגדות עוסקות בתחום שירותי האינטרנט, סימניהן הרשומים נכללים בסוגים שונים, ביניהם שירותי טלקומוניקציה בסוג 38, כאשר אתר התוכן שלהן כולל את "ערוץ האופנה" וכן קישורים לאתר "וואלה שופס" לצורך עריכת קניית מוצרים באמצעות המרשתת וביניהם גם מוצרי אופנה. המבקשת מוכרת טקסטיל - בגדים, בעוד שעיסוקה של המתנגדות הוא בשירותי טלקומוניקציה - היינו תוכן ומידע. מכאן שעל פניו מדובר בסוג סחורות שונה.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

72. אמנם, כפי שעמדנו על כך לעיל, מוצרי המבקשת "משיקים או קרובים" לשירותיהן של המתנגדות. אין בקרבה האמורה של המצב הנתון בין מוצרי אפנה ובין שירותים אשר ייתכן לקשרם לאופנה כדי להצביע כי מדובר בטובין מאותו הגדר.

73. לעניין סוג הלקוחות: המבקשת מייעדת את מוצריה לקהל צעיר, בעיקר בחורות ונשים צעירות. נראה כי הן המבקשת והן המתנגדות פונות לקהל יעד זהה של לקוחות.

74. הפעלת מבחן העזר של צינורות השיווק במקרה זה יכול אף הוא לתת אינדיקציה נוספת על כך כי קיימת חפיפה חלקית, כיוון שצינור השיווק העיקרי של המתנגדות היא המרשתת שהיא גם אחד מצינורות השיווק של המבקשת המחזיקה בבעלותה אתר אינטרנט, בו אמנם לא ניתן לבצע רכישה, אך הוא מכיל קטלוגים של דגמי הבגדים הנמכרים ורשימת חנויות.

מבחן יתר הנסיבות

75. מבחן זה מאגד בתוכו את שאר הנסיבות אשר לא הובאו בחשבון בהפעלת המבחנים האחרים. במקרה שלפנינו יש לבדוק במסגרתו את שאלת תום ליבה של המבקשת ברישום הסימן המבוקש. כאמור, מצאתי שהיה בבחירת הסימן המבוקש כדי ליהנות מהמוניטין של המתנגדות, אך לא לשמה נועד סעיף 11(9) לפקודה. (השוו רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438, בפסקה 11 לפסק הדין).

סיכום המבחן המשולש

76. הפעלת המבחן הראשון והשני מעלה תוצאה של חפיפה חלקית בלבד. החלת מבחן יתר נסיבות העניין בדבר תום ליבה של המבקשת ככל שיש להפעילו לגבי סעיף 11(9) לפקודה מניב תוצאה מסוייגת גם כן. לפיכך, לא ביססו המתנגדות באורח משכנע כי הסימנים הרשומים של המתנגדות והסימן המבוקש דומים כדי הטעיה לצרכי סעיף 11(9).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

77. סיכומו של דבר הריני מקבל את ההתנגדות על סמך היותו של הסימן המבוקש לא כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(6) ו-11(14) לפקודה ומורה כי הסימן המבוקש לא יירשם.

לאור התוצאה דלעיל, המבקשת תישא בהוצאות המתנגדות בהליך זה יחדיו, לרבות שכר טרחת עו"ד, בסכום כולל של 40,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

אסא קלינג

**רשם הפטנטים, המדגמים
וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום
י"ז סיון, תשע"ב
7 ביוני 2012

871-99-2012-001495

סימוכין: