



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימני מסחר
289923, 289924
"זיפי", "Zipy"

המתנגדת:

זאפ גרופ בע"מ

ע"י ב"כ: מיתר ליקוורניק גבע לשם טל
ושות', עו"ד

המבקשת:

זיפי אחזקות בע"מ

ע"י ב"כ: עמיר פרידמן, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימני המסחר המילוליים, סימן מספר 289923 "זיפי" וסימן מספר 289924 "Zipy". שתי הבקשות הוגשו על ידי חברת זיפי אחזקות בע"מ (להלן: "המבקשת") ביום 28.11.2016, עבור סוג 35 והסחורות אלו: "פרסומות; ניהול עסקים; טיפול בעסקים. פלטפורמה קמעונאית למסחר אלקטרוני באמצעות אתר אינטרנט".
2. בהודעת הליקויים הראשונה העלה בוחן סימני המסחר ליקוי לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") לגבי סימני מסחר מספרים 266455 ו-266457. שני סימנים אלו הינם בבעלות חברת זאפ גרופ בע"מ (להלן: "המתנגדת"). נוסף לכך, ציין הבוחן כי פרטת הסחורות עבור שתי הבקשות הינה רחבה ויש לצמצמה. הוסיף הבוחן כי אם תתגבר המבקשת על ליקויים אלו, היא תידרש להסכים למשלוח הודעה בדבר קיבול הסימנים לבעלי סימני מסחר רשומים נוספים כגון 272388, 248327, 213258, 213257, 213256, 213255, 213254, 191877, ו-275783, אשר שמונה מכם הינם בבעלות המתנגדת.
3. המבקשת הסכימה כי תישלח הודעה לבעלי סימני המסחר אשר נכללו בדו"ח הבחינה אשר נשלחה ביום 31.7.2018, ושינתה את רשימת הסחורות בשני סימני המסחר כלהלן: "שירותי פרסום וקידום; שירותי ייעוץ לקידום סחורות; שירותי ייעוץ הקשורים למכירת סחורות; פרסום המוצרים ושירותים של ספקים באופן מקוון באמצעות מדריך מקוון שמאפשר ביצוע חיפוש; פרסום באמצעות האינטרנט; ארגון חוזים למען אחרים, לקנייה ומכירה של טובין ולשירותים; הדגמה של סחורות ושירותים באמצעים אלקטרוניים; הצגת סחורות למטרות



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

פרסומת; פרסום באמצעות דיוור ישיר למשיכת לקוחות חדשים ולשימור לקוחות; הצגת פרסומות עבור אחרים; הפצה של חומר פרסומי מקוון; שירותים של סוכנויות לייבוא וייצוא סחורות; שירותי פרסום ושיווק מקוונים; שירותי הזמנות מקוונים; שירותים קמעונאיים מקוונים בנוגע למזוודות; שירותים של חנות קמעונאית מקוונת לממכר חומרי אומנות, תיקים, תכשירי יופי עבור בעלי חיים, תכשירי יופי עבור בני אדם, דברי הלבשה, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, מוצרי יופי וקוסמטיקה וכן ביגוד ואביזרים, ציוד צלילה, ממכר בדים, ציוד אפיית מזון, הנעלה, ריהוט, משחקים, כלי תאורה, התקני ניווט, טלפונים חכמים, שעונים חכמים, ציוד ספורט, חפצי אומנות, מוצרי מזון, תכשיטים, מטענים, תכשירים לטיפוח בעלי חיים, מצעים עבור בעלי חיים, תוספי תזונה, כלי גינון, כלים מופעלים ביד לבנייה, כלי היגיינה עבור בעלי חיים, כלי היגיינה עבור בני אדם, מכשירים רפואיים, פרזלי מתכת, כלי נגינה, מכשירי חשמל; שירותי מכירות קמעונאיים המסופקים באמצעות חנויות כלבו מקוונות עבור תיקים, מצעים, ביגוד, פריטי קוסמטיקה, מנעלים, רהיטים, סבונים, של מוצרי כתיבה, פריטי טואלטיקה, ציוד חקלאי, מצעים לבעלי חיים, כלי ניקוי, חומרת מחשב, תוכנת מחשב, דברי מתיקה, ציוד בנייה, כלי בישול, ציוד קירור, ציוד צלילה, קישוטים חגיגיים, ריהוט, משחקים, כיסויי ראש, מתקני חימום, ציוד חימום, תכשיטים ושעונים, תאורה, מטענים, התקני ניווט, מכשירי אלקטרוניקה, מכשירי צילום, מוצרי גינון, מוצרי אבזור לרכב; הצגתן של חברות והמוצרים והשירותים שלהן באינטרנט; הצגת חברות באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים; הכנת והצבת פרסומות חוצות עבור אחרים; פרסום מוצרים באמצעי התקשורת למטרות קמעונאיות; קידום ושיווק סחורות ושירותים של אחרים דרך האינטרנט."

4. בעקבות זאת קובלו הסימנים ופורסמו ביומן סימני המסחר ביום 31.7.2018. ביום 31.10.2018 הגישה המתנגדת התנגדות לרישום הסימנים. לאחר הגשת ראיות, התייצבו הצדדים בפני לדיון וחקירת המצהירים ביום 12.2.2020. שני הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה בתום חקירות העדים.

עיקר טענות וראיות המתנגדת

5. המתנגדת הינה הבעלים והמפעילה של קבוצת אתרי צרכנות ישראלים אשר קיימת מעל 20 שנה. שמות האתרים כוללים את המילה "זאפ", כגון "זאפ השוואת מחירים", "זאפ דוקטורס", "זאפ דפי זהב" ועוד. המתנגדת הינה הבעלים של מעל 70 סימני מסחר, אשר רבים מהם כוללים את המילה זאפ, הן בעברית ("זאפ") והן באנגלית ("zap"). בין היתר, הסימנים הלא מעוצבים מספר 213253 "זאפ" ומספר 213255 "zap" משנת 2009 (להלן: "סימני זאפ") רשומים אף הם בסוג 35 עבור שירותים אלו: "מידע מסחרי וייעוץ לצרכנים (עסק לייעוץ לצרכן), ניתוח מחירים ותמחור, מידע עסקי, מחקר עסקי, מידע עסקי על גבי בסיס נתונים ממוחשב, ארגון מידע על גבי בסיס נתונים ממוחשב, ייעוץ מקצועי לעסקים, שירות השוואת מחירים, מידע עסקי, מחקר עסקי, מחקר שווקים, פרסום ברשת האינטרנט, פרסום, השכרת שטחי פרסום."



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

6. המתנגדת מציינת בכתב טענותיה שני סימני מסחר נוספים אשר הועלו על ידי הבוחן בהודעת הליקויים הראשונה, סימן מסחר 266455 "זאפיי" וסימן מסחר 266457 "ZAPAY", רשומים אף הם עבור סוגים 35, 36 ו-38. בקשות אלו הוגשו ביום 30.6.2014, קובלו ופורסמו להתנגדויות הציבור ביום 30.1.2016. רשימת הסחורות עבור סוג 35 בשני הסימנים כוללת: "פרסום וקידום סחורות ושירותים של אחרים באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות למכשירים ניידים; שירותי קידום ושיווק מוצרים עבור אחרים באמצעות אספקת תלושים, הנחות, סקירות מוצרים, חוות דעת של צרכנים, קישורים לאתרים קמעונאיים של אחרים, השוואת מחירים, ומידע על הנחות באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות למכשירים ניידים."
7. עיקר טענות המתנגדת מתבסס על הדמיון המטעה בין סימני המסחר המבוקשים לבין הסימנים הרשומים של המתנגדת (עמוד 69, שורות 23-25 לפרוטוקול הדיון 20.2.20, להלן: "הפרוטוקול"). לטענת המתנגדת, הסימנים המבוקשים דומים עד כדי להטעות ועל כן אינם כשירים לרישום בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה. עוד טוענת היא כי הסימנים מטעים ומעודדים תחרות בלתי הוגנת כמשמעותה בסעיף 11(6) לפקודה. לטענת המתנגדת, סימניה הינם מוכרים היטב ועל כן הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום גם בהתאם להוראות סעיף 11(14) לפקודה. עוד נטען כי הסימנים המבוקשים דומים לשם העסק של המתנגדת ועל כן אינם כשירים בהתאם לסעיף 12 לפקודה.
8. המתנגדת סבורה כי הדמיון המטעה מתבטא הן במראה ובצליל של הסימנים, והן בחוג הלקוחות והשירותים המוצעים. לטענת המתנגדת, השירותים המסופקים בידי אתרי הצדדים נועדו לאפשר לקונים ישראלים לרכוש מוצרים אונליין ואף חווית הגלישה בהם דומה. יחד עם זאת, הדמיון בין הסימנים עצמם יכול לגרום ללקוחות לחשוב, בטעות, כי קיים קשר בין המתנגדת לבין המבקשת.
9. המתנגדת טוענת כי הדמיון המטעה בין הצליל והמראה של סימני המבקשת לבין סימני זאפ מתקיים גם ביחס לסימנים רשומים נוספים של המתנגדת, כגון, סימן מסחר מספר 272388 "ZAP D" וסימן מסחר 272387 "ZAPD". לטענת המתנגדת הסימנים המבוקשים נבחרו בחוסר תום לב על מנת להיבנות מן המוניטין של המתנגדת. העובדה כי המלה "זאפ" הינה דמיונית הן בעברית והן באנגלית מקנה לה אופי מבחין מוגבר. יש בכך כדי להגביר את החשש להטעיה.
10. לטענת המתנגדת סימניה הינם סימנים מוכרים היטב כתוצאה מהשקעה של מיליוני שקלים בפרסומים שנתיים, וכעולה מכמות הכניסות לאתריה המגיעה לכדי 14 מיליון כניסות בחודש. עוד מוסיפה המתנגדת כי לדפי הפייסבוק שלה יש מאות אלפי עוקבים. לפיכך, לטענתה, סימניה זכאים להגנה הרחבה הנתונה בפקודה לסימנים מוכרים היטב.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

11. בתמיכה לטענותיה הגישה המתנגדת תצהיר ותצהיר ראיות בתשובה של מר אופיר גולדמן, מנהל אגף דאטה ומוצרים של המתנגדת (להלן: "תצהיר גולדמן 1" ו-"תצהיר גולדמן 2").

עיקר טענות וראיות המבקשת

12. המבקשת, מפעילה אתר המאפשר למנויים להזמין מוצרים מאתרים מסחריים מחוץ לישראל, אך בשפה העברית, עם כרטיס אשראי ישראלי, ללא פתיחת חשבון נפרד עבור אתרים אלה.

13. המבקשת טוענת כי השם Zipy, אשר נבחר בתום לב, נובע מהמילה Zip, אשר פירושה היא "אנרגיה או מהירות" (סעיף 9 לתצהירו של דימיטרי מקרנקו (להלן: "תצהיר מקרנקו"), ואף מזכיר את תוכנת כיווץ הקבצים "ZIP". לכן הוסיפה המבקשת דמות של ציפור הקוליברי על מנת לסמל משהו קטן וזריז (סעיף 30 לכתב הטענות שכנגד) (להלן: "כתב טענות המבקשת").

14. כתוצאה מהשקעת המבקשת בפרסום ושיווק, היא נהנית, לטענתה, מעשרות אלפי עוקבים בעמוד הפייסבוק של החברה, עשרות אלפי לקוחות חודשיים באתר, מעל רבע מיליון משתמשים רשומים באתר ומפרסומים רבים בתקשורת. לפיכך סבורה המבקשת כי לסימנים המבוקשים מוניטין רב המקושר אליה.

15. המבקשת טוענת כי כלל לא מתקיים דמיון מטעה בין הסימנים המבוקשים לבין סימני המתנגדת. קיומן של אותיות שונות באמצע המילים ובסיומן, הן באנגלית והן בעברית, גורם לשוני חזותי ואף צלילי. יתרה מכך, מוסיפה המבקשת וטוענת כי פירושה של המילים זאפ וזיפי באנגלית הן שונים זה מזה, כאשר פירושה של זאפ באנגלית הינו "לעשות משהו או להגיע איפשהו במהירות", בניגוד לזיפי, שפירושה בסלנג באנגלית הינו "מהיר או אנרגטי" (סעיף 33 לכתב הטענות).

16. לטענת המבקשת, המילה ZAP כלל אינה ראויה להגנה כסימן מסחר בהיותה מילת שבח, ועל כן היא קיימת בכמה גרסאות בסימני מסחר רבים. זאת ועוד, בפנקסי סימני מסחר רבים רשומה המלה ZAP לצד סימנים רשומים הכוללים את המילה ZIP, ZIPPY ו-ZIPY. בשל כך, סבורה המבקשת כי אין דמיון מטעה בין ZAP ל-ZIPY.

17. המבקשת טוענת כי אין זהות בין הלקוחות של הצדדים. אתרי המתנגדת מיועדים לקונים ישראלים אשר מעוניינים בהשוואת מחירים ובקבלת חוות דעת על מוצרים בחנויות מקוונות ישראליות. לעומת זאת, אתר המבקשת מהווה פלטפורמה שמאפשרת לקונים בארץ לרכוש מוצרים מאתרים מקוונים מחוץ לישראל. המבקשת מוסיפה וטוענת כי אי נקיטת צעדים כלפיה עד הגשת ההתנגדות וניסיונה של המתנגדת לשתף פעולה עם המבקשת, מעידים על העדר דמיון מטעה בין הסימנים והעדר חשש לקישור ביניהם.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

18. ראיותיה של המבקשת כללו את תצהירו של מר דימיטרי מקרנקו, מנכ"ל זיפי (להלן: "תצהיר מקרנקו") ואת תצהירו של מר אנטון גולדשטיין, סמנכ"ל השיווק בזיפי (להלן: "תצהיר גולדשטיין"). עם הגשת התצהירים הגישה המבקשת גם שני קבצי ראיות שכוננו בידיה "ראיות מטעם מבקשת הסימנים-נספחים", ו"ראיות מטעם מבקשת הסימנים - תיק מוצגים". אלה מתווספים לנספחים שהוגשו יחד עם כתב טענותיה.

דיון

19. המתנגדת טענה להתקיימותן של מספר עילות הפוסלות את הסימנים לרישום לצד סימניה. נתחיל את דיוננו בטענת המתנגדת כי רישום הסימנים יטעה את הציבור ויעודד תחרות בלתי הוגנת כמשמעותה בסעיפים 11(6) ו-12 לפקודה, הקובעים כדלקמן:

11. "סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

...

(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"

12. "הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי הוגנת."

20. כפי שנקבע בפסיקה, להוכחת העילה שעניינה תחרות בלתי הוגנת, יש להראות כי מתקיימים שלושה רכיבים: מידה גבוהה של מוניטין של הטוען לתחרות בלתי הוגנת, דמיון מטעה בין הסימנים וחוסר תום הלב בבחירת הסימן על ידי המבקשת (ראו התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 178141, 178143, 173593, 173595 ובקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 178140, 178142, 173588, 198139, 198143, 178728, 178727, 189157, Spyder Active Sports Inc. נ' Safari Surf Company (PTY) Ltd. ואח', (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.5.2012); התנגדות לרישום סימן מסחר "COVERI" 237567 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 27.5.2015); והתנגדות לסימן מסחר 240139 (מעוצב) אקסטל בע"מ נ' AL-SHURKAH ALWATANEYA (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 24.1.2016). Profile Co (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 24.1.2016).



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

מוניטין המתנגדת

21. הבסיס למניעת תחרות בלתי הוגנת הוא קיומו של מוניטין משמעותי שהרי מטרת הסעיף הינה לא רק להגן על הציבור מפני הטעיה אלא גם להגן על המוניטין שצבר המתנגד. הרציונל האמור מוצא ביטוי הן בפסיקה הישראלית שהובא לעיל והן בפסיקה הזרה. כך הוא בא לידי ביטוי בפסק דינו בית משפט העליון בגרמניה, G.R.U.R. 182 [1959] Quick (כפי שמצוטט בספרם של המלומדים: David Kitchin, David Llewelyn, James Mellor, Richard Meade, Thomas Moody-Stuart, KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES, 604 (16th ed., 2020), סעיף 106-11) (להלן: "Kerly" או "קרלי"):

"[T]he owner of ... a distinctive mark has a legitimate interest in continuing to maintain the position of exclusivity he acquired through large expenditures of time and money and that everything which could impair the originality and distinctive character of his distinctive mark, as well as the advertising effectiveness derived from its uniqueness, is to be avoided ... Its basic purpose is not to prevent any form of confusion but to protect an acquired asset against impairment."

22. נראה שאין מחלוקת כי למתנגדת מוניטין רב בסימניה. סבורני כי המתנגדת עמדה בנטל להראות כי סימני ZAP הינם סימנים מוכרים עד מאוד בישראל ואף סימנים מוכרים היטב. כעולה מן הראיות שהוגשו, מספר הכניסות ה**חודשי** לאתר עומד על מספר מיליונים. לשם הדוגמא בחודש יולי 2019 נכנסו 8.12 מיליון פעמים לאתר זאפ (עמוד 3 לתצהיר גולדמן 2). זאת ועוד, אתר זאפ היה מדורג במקום ה-25 בדירוג המדינתי (שם) ובמקום ה-19 בתחום "מסחר אלקטרוני וקניות" (שם). המתנגדת טוענת כי היא משקיעה מיליוני שקלים בשנה בפרסום. אציין כי הובאו דוגמאות של פרסומים בתצהיר גולדמן 1, אך לא הובאו ראיות מדויקות אשר מוכיחות את היקף ההשקעה הכספי בפרסום.

23. המבקשת לא הכחישה בכתב טענותיה את טענת המתנגדת כי סימניה מוכרים היטב. יתרה מכך, טענה כי גם סימניה שלה מוכרים היטב וזאת למרות שמידת המוניטין שלהם פחותה וההשקעה בפועל בפרסום נמוכה משמעותית מזו של המתנגדת:

"אז נכון שזיפי יותר קטנה בממדיה מזאפ, אבל עדיין 1.24 מיליון איש, גברתי, זה מעיד על מוניטין. זיפי השקיעה כספים, נכון, היא לא לקחה משרד פרסום, אבל היא השקיעה כספים עם רבים בפיתוח מוניטין, עד כדי שאני רואה בסימן זיפי עצמו, סימן מוכר היטב." (פרוטוקול, עמ' 77, שורות 26-22)

24. סימני המתנגדת אכן צברו במשך השנים מוניטין רב מאוד וספק אם יש בית בישראל שאינו עושה שימוש כלשהו באחד מאתריה. לכן, ניתן לראות במתנגדת כבעלת מוניטין נרחב ומשמעותי מאוד העומד בדרישות של סעיף 11(6) לפקודה.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

מידת הדמיון בין הסימנים

25. הערכת הדמיון בין הסימנים תיעשה בהתאם ל"מבחן המשולש" הכולל את מבחני המראה והצליל; סוג הסחורות והלקוחות וצינורות השיוק, ויתר נסיבות העניין (ראה: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, (פורסם בנבו 4.2.2003), וכן ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו 25.6.2007)). לאלה התווסף בשנים האחרונות מבחן נוסף, הוא מבחן "השכל הישר" (ראה ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, (פורסם בנבו, 23.8.2006) (להלן: "Unilever").

26. ההשוואה נערכת באופן כולל הבוחן את כלל הנסיבות. דמיון חזותי וצלילי נמוך יכול להתגבר בשל דמיון משמעותי בסוג הסחורות ובקהל הלקוחות. כמו כן אופי מבחין משמעותי של הסימן המוקדם עשוי להגביר את החשש להטעיה. כך מדגיש קרלי בספרו, סעיף 11-049:

"...

a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa;

there is a greater likelihood of confusion where the earlier mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it;

..."

המראה והצליל

27. בחינתו של דמיון בין סימנים רשומים תתבצע בהתאם למראם וצלילם כפי שנרשמו. סימני המבקשת הינם סימנים מילוליים. הסימן המעוצב אשר אוזכר בכתב הטענות של המבקשת, קרי המלה Zipy וציפור לידה, אינו רלוונטי לדיון זה, שהרי ההתנגדות לא הוגשה ביחס אליו.

28. ההשוואה תיערך, אם כך, בין הסימנים להלן:

סימני המתנגדת - זאפ		סימני המבקשת
266455	213253	289923
<u>זאפיי</u>	<u>זאפ</u>	זיפי



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

266457	213255	289924
ZAPAY	Zap	Zipy

29. אין ספק כי קיים דמיון חזותי וצלילי בין הסימנים אף כי אין זהות. מדובר בסימנים קצרים, הכוללים בסך הכל שלוש אותיות (2 סימני זאפ) או ארבע אותיות (סימני זיפי). סימני זאפי הינם בעלי חמש אותיות. לסימנים יש אות ראשונה ושלישית זהה, הן באנגלית ("z" ו"p") והן בעברית ("ז" ו"פ"), אף אם ביניהן מצויה אות שונה המייצרת, מטבעה, צליל (תנועה) שונה.

30. בשניים מסימני זאפ יש הברה אחת בלבד, יתר הסימנים הם בעלי שתי הברות. קיים הבדל בתנועות המרכיבות את הסימנים. כך ל"א" או "a" בסימני זאפ שהינה האות השנייה במילה יש צליל שונה מהאות "י" או "i" בסימני זיפי. כך גם בסיומת "יי" או "ay" בסימני זאפ בהשוואה ל"יי" או "y" בסימני זיפי.

31. סבורני כי אין מדובר בדמיון במראה ובצליל אשר כשלעצמו עולה לכדי דמיון מטעה, אך הסימנים דומים עד מאוד. הדמיון בין הסימנים מעורר תהייה, אשר מתגברת בשים לב ליתר הנסיבות, הנבחנות אף הן, כפי שיפורט להלן.

סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק

32. בענייננו טענה המבקשת כי עסקינן בשירותים שונים. להערכת דמיון בין השירותים ניתן להיעזר במבחני העזר שפורטו בספרו של המלומד א.ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", התשל"ג – 1973, בעמ' 82-83 :

"א. מהו טבע הסחורות והרכבן?

ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות?

ג. מה הם צינורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות?

אם לפי אחד משלושת המבחנים קיים דמיון או קרבה, יש הצדקה להוצאות המסקנה, שסוגי הסחורות דומים. ברם, נראה (גם לפי הפסיקה האנגלית), כי המבחן השלישי אינו בעל משקל כמו המבחן הראשון והשני."

33. בחינת השירותים בפרטת השירותים של הסימנים מעלה כי מדובר בשירותים דומים: פלטפורמה לביצוע רכישות מקוונות באמצעות אתרי אינטרנט בעברית, המיועדת לקהל הלקוחות הישראלי.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

34. ההבדל לו טענת מבקשת הסימן הינו בכך שרכישות באמצעות הפלטפורמה של המתנגדת מתבצעות מחנויות מקוונות ישראליות בעוד שרכישות Zipy מתבצעות באמצעות אתרים שאינם ישראלים המאגדים בעצמם חנויות מקוונות שאינן ישראליות בדרך כלל, כגון אמזון ואייביי. בשל שוני זה, אתר Zipy משווק את עצמו כאתר רכישות מקוון ייעודי לישראלים המעוניינים ברכישות מחו"ל. באתר Zap אין דגש על מקור המוצר.

35. על סמך הבדלים אלו, טוענת המבקשת כי יש שוני מהותי בין קהל הייעודי של שתי החברות (סעיף 43 לתצהיר גולדשטיין), כאשר זאפ משווה מחירים במגוון מוכרים ישראלים, בניגוד ל-Zipy שמאפשר הזמנות מחנויות בחו"ל. יתרה מכך, יש הבדל בין אופן ביצוע העסקאות בשני האתרים, יחד עם מעקב שונה לאחר ביצוע ההזמנה (סעיף 45 לתצהיר גולדשטיין). טוענת המבקשת היא כי ההבדלים האמורים גם מובילים לקהל יעד שונה וצינורות שיווק שונים.

36. דינה של טענה זו להידחות. הן באתר המבקשת והן באתרי המתנגדת מדובר בישראלים אשר מעוניינים לרכוש מוצרים ברכישה מקוונת, דרך אתר אינטרנט אשר מאפשר להם לבצע הזמנה בעברית ובכרטיס אשראי ישראלי. מגוון המוצרים שניתן לרכוש באמצעות שתי הפלטפורמות הינו רב מאוד וחופף במידה רבה. אופן החיפוש באתרים מתבצע באותו אופן בשני האתרים – על פי סוג הסחורה המבוקש. הצרכן אינו בוחר באתר את מקור הטובין מראש. שתי החברות אינן מהוות ספק אלא צינור אשר מאפשר קנייה מצד שלישי בלי להוות חנות או ספק בעצמו. כך ניתן להבין מפסק הדין ת"ק 58853-06-18 ברפמן נ' זיפי אחזקות בע"מ (נספח טו' לכתב הטענות המבקשת):

**“הנתבעת [המבקשת, חברת זיפי אחזקות- תוספות אינה במקור]
אינה המוכר ואינה החנות שבה נרכש המוצר ולפיכך היא אינה
מקנה אחריות לתקינות המוצר.”**

37. ניתן לומר כי מדובר בשירותים משלימים המאפשרים לצרכן הישראלי לרכוש מוצרים באופן מקוון הן בישראל והן מחוץ לה. מכל מקום, גם אם אין חפיפה מלאה בין השירותים, הרי שספק אם קהל הלקוחות מבחין בהבדל זה בעת גלישה באתרים. יתרה מכך, ההבדל הנטען בין השירותים אינו בא לידי ביטוי ברשימת הסחורות והשירותים (הפרטות) של הסימנים. איש מן הצדדים לא הגביל עצמו ברשימת השירותים מהיכן נרכשים המוצרים. אין הגבלה בפרטה של סימני זאפ כי השירותים יינתנו ביחס לחנויות בישראל בלבד ואף אין הגבלה בפרטה של זיפי כי שירותיה יינתנו ביחס לחנויות מקוונות מחוץ לישראל בלבד. השירותים הינם כה קרובים עד כי אין די בהבחנה שעורכת המבקשת כדי להפחית את מידת הדמיון וההטעיה. יתרה מכך, בהחלט ייתכן שהצדדים יבקשו להרחיב את פעילותם לאחר רישום הסימנים כפי שמאפשרת להם גם ההגנה שניתנת בגין הסימנים.

מבחן "יתר נסיבות העניין" ו"השכל הישר"



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

38. המבקשת טענה בפניי כי "נראה כי המילה "Zap" הנה מלת שבח שאיננה כשירה בפני עצמה להגנה משפטית". דינה של טענה זו להידחות. הסימן Zap כבר קובל ונרשם כדין בפנקס סימני המסחר, ואינו נושא הליך זה. אך גם אם טענתה של מבקשת הסימנים הינה כי עסקינן בסימן שיש להעניק לו הגנה מוגבלת בשל היותו משבח, הרי שכלל לא ברור מהו הבסיס העובדתי לטענתה זו. המבקשת טוענת כי משמעות המלה "Zap" הינה מהיר ("quickly", לטענתה בכתב הטענות ובתצהיריה), ומאידך טוענת המבקשת כי משמעות המלה "Zipy", גם היא מהיר ("fast", בתצהיריה), אך לטענתה מלה זו כן ראויה להגנה, אף כי המשמעות דומה. עיון במילון Cambridge מעלה כי אכן בסלנג הבריטי קיימת המלה zap שמשמעותה "to go somewhere or do something quickly".

39. ספק אם הצרכן הישראלי מכיר את המלה, אך גם אם אקבל כי חלק מן הציבור מזהה את המלה במשמעות זו הרי שדווקא הטענה של המבקשת בדבר המשמעות של הסימנים פועלת לרעתה משום שהמשמעות הנטענת של שני הסימנים הינה זהה או לפחות דומה עד מאוד. על פי מבחן ה"שכל הישר" המשמעות הדומה הינה בעוכרי המבקשת (ראה עניין Unilever לעיל).

40. אין מחלוקת כי הסימנים אינם מתארים את השירותים שהצדדים מספקים לקהל הלקוחות. כמו כן אין בסיס לטענה כי הסימן זאפ הינו משבח. המבקשת הציגה הדוגמאות לסימנים הרשומים במקומות אחרים בעולם עבור מוצרי חשמל, ניהול עסקים ועוד. אף כי נטען כי קיימים בעולם סימנים רשומים נוספים הכוללים את המלים ZAP או ZIPY לא ניתן להסיק מכך שהסימנים הינם חסרי אופי מבחין בישראל ביחס לשירותים לגביהם הוגשו ונרשמו.

תום לב בבחירת הסימנים

41. בבחינת תום לבה של המבקשת בבחירת הסימן יש לבחון האם הבחירה נבעה מנסיון להיבנות מן המוניטין של המתנגדת.

42. לא ניתן לקבל תמונה אחידה מהראיות שהוצגו בפניי בדבר הנסיבות שבבחירת השם "Zipy" או "זיפי". בתגובה להודעת ההתנגדות וכתב הטענות אשר הגישה המבקשת, מציינת המבקשת את ציפור הקוליברי אשר מופיעה בסימן המעוצב של המבקשת כסמל של קטינות וזריזות (סעיף 30), יחד עם תכנת כיווץ הקבצים ZIP אשר אף הוא מסמן כיווץ מהיר של כמות גדולה של מידע (סעיף 30). הוסיפה המבקשת כי הפירוש של ZAP באנגלית הינו "to go somewhere or do something quickly", בניגוד ל-ZIPY אשר הפירוש הוא "energetic or fast" (סעיף 33), כאשר Fast הוא שם תואר ו-Quick הוא הפועל למהיר (סעיף 34).

43. טענות אלו אף עלו בתצהירי המבקשת. טענה המבקשת בתצהיר מקרנקו כי "יש לציין שזמן




מה לאחר מכן נוספה דמות ציפור הקוליברי (Hummingbird) בגרסתה הראשונה



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

שהייתה פרשנות גראפית שמדובר במשהו קטן וזריז. במשך השנים הן הפונט והן הציפור לא

עברו שינויים משמעותיים, וכיום סימנה של המבקשת בפרסומיה מופיע כך:  " (סעיף 9 לתצהיר).

44. בניגוד לכך, בפרוטוקול הדיון, אין אף התייחסות לציפור הקוליברי, וגם לא הוגש לרישום הסימן המעוצב הכולל את דמות הציפור. שני המצהירים התמקדו במהירות ובזריזות, ובקבצי ZIP:

"עו"ד אסטרייכר : סוף שנה. איך חשבתם על השם זיפי?"

אנטון גולדשטיין: צריך משהו קצר, קליט ומתחרז עם מה שאנחנו עוסקים פה שזה, שליחו מחו"ל, מהיר וקטן." (פרוטוקול עמ' 31, שורות 6-8)

45. אציין כי לא ברור מהו החרוז אליו התכוון העד.

46. נוסף לכך, לא נזכרו מר גולדשטיין או מר מקרנקו את מי חשב על השם, איפה התקיימו הדיונים, וכדומה:

"עו"ד אסטרייכר : איפה נפגשתם, אתה זוכר?"

אנטון גולדשטיין : לא זוכר.

עו"ד אסטרייכר : לא, לא איפה נפגשתם, סליחה אם לא הייתי ברור. לא איפה נפגשתם, איפה הכרתם, איפה נפגשתם, איפה הייתם בזמן כל האירוע הזה של בחירת השם התרחש.

אנטון גולדשטיין : זה התהליך שלוקח זמן, זה לא קורה בשעה.

עו"ד אסטרייכר : אוקיי. אגב, של מי היה הרעיון לקרוא לזה זיפי? שלך, של אנדריי, של דימה?"

אנטון גולדשטיין : אני לא זוכר." (פרוטוקול עמ' 32, שורות 6-14)

...

עו"ד אסטרייכר : מיד בהתחלה. של מי הרעיון, מי היה הרעיון של השם זיפי? מי הגה את הרעיון של השם זיפי?"

דימיטרי מקרנקו : אני לא זוכר." (פרוטוקול עמ' 60, שורות 23-25)

47. מר גולדשטיין ציין בעדותו כי המייסדים של המבקשת ראו חשיבות בכך שהסימן יהיה מלה המורכבת מארבע אותיות בלבד, אף כי לא הובהר מדוע על השם לכלול את האותיות "ז" ו"פ" (או "z" ו-"p") בדיוק כמו Zap או זאפ:



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

אנטון גולדשטיין : לא, כי השם, מלכתחילה חיפשו שם קצר שזה צריך להיות ארבע אותיות כדי שזה יהיה קליט.

עו"ד אסטרייכר : גם תפוח זה ארבע אותיות, גם תפוז זה ארבע אותיות." (פרוטוקול עמ' 32, שורות 24-26)

48. אף אין שאלה כי המבקשת הכירה את Zap בעט בחירת השם "Zipy", כאשר אומר מר מקרנקו בעמוד 64 לפרוטוקול (שורות 15-21):

עו"ד אסטרייכר : טוב. הכרתם את זאפ, נכון? אני רוצה להפנות אותך לסעיף שבע לתצהיר שלך. אתה כותב כאן את הדברים שאמרת אותם באוגוסט 2013. אתה אומר כאן שאם מישהו רוצה לקנות סמארטפון מדליק בגוגל ויתחיל את המסע מיד או מישהו יעבור בין אתרים ישראלים כמו זאפ ו-וואלה שופס. הכרתם את זאפ כבר באותה תקופה, נכון?

דימיטרי מקרנקו : כן, אנחנו הכרנו את זאפ וזאפ הכירו אותנו כי ביקשנו להוסיף את המוצרים שלנו לזאפ וסורבנו כי לא רצו להיכנס..."

49. במהלך הדיון לא היה ברור האם עדי המבקשת סבורים כי משמעות המלה "זיפי" היא מהיר או שהיא נשמעת מהירה:

"כב' סגנית הרשם : המשמעות של המילה היא מהירה או שזה נשמע מהיר? אני גם לא מבינה,

דימיטרי מקרנקו : כמו zip line, כמו לא יודע, כמו zip הכיווץ, כמו

עו"ד אסטרייכר : zip line, זה לא, זה לא מהיר. zip line זה מה שנקרא אומגה,

דימיטרי מקרנקו : נכון, והיא מהירה. זה מבחינתי, אתה יודע, אני לא,

כב' סגנית הרשם : אז זאת אסוציאציה שהייתה לכם.

דימיטרי מקרנקו : לי אישית ולנו, שלושתנו ישבנו ולנו זה נשמע הגיוני." (פרוטוקול 62, שורות 20-26)

50. לאור המוניטין העצום אשר צברה המתנגדת מחד וההסברים הבלתי עקביים של המבקשת בעניין בחירת השם "זיפי" מאידך, קשה להניח כי בחירת השם לא הייתה קשורה למתנגדת בשום לב לדמיון הרב בין הסימנים. נשמעו הסברים הנוגעים לכיווץ קבצים מחד, לציפור שכלל לא הוגשה לרישום מאידך וזאת יחד עם הטענה כי משמעות המלה "ZIPY" הינה "מהיר" אף כי אינה מופיעה במילון. גם השאיפה להגביל את הסימן לארבע אותיות בלבד לא הובהרה ואינה מצדיקה בחירה בשתיים מתוך שלוש האותיות המרכיבות את סימן המתנגדת, שהינה בעלת מוניטין רב במתן שירות דומה או לכל הפחות משלים לזה שמציעה המבקשת.



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

51. כל אלה מותירים תהיות בעניין בחירת השם, אשר אינן לטובת המבקשת. לו הייתה מספקת המבקשת הסבר משכנע ועקבי לבחירתה, ייתכן כי ניתן היה לקבוע אחרת.

שיהוי

52. המבקשת טוענת כי אי נקיטת צעדים בידי המתנגדת כנגד המבקשת בשנים שקדמו להגשת ההתנגדות מהווה שיהוי או וויתור של המתנגדת על זכויותיה וטענותיה ביחס לסימני המבקשת (ס' 68.2 לכתב הטענות של המבקשת). אף הוסיפה המבקשת בסיכומים בעל פה כי:

"... זאפ יודעת על קיומה של זיפי לפחות ממועד הקמתה, 2013, והשתהתה במשך 7 שנים בנקיטת הליך כלשהו. לא רק שהיא לא פתחה בתהליך אני כבר אמרתי ואני לא אוהב לחזור על עצמי, אבל ראיתי שזה עובד, אנחנו ראינו שבמהלך התקופה הזאת זאפ מכירה בזיפי, זאפ יודעת על זיפי היא לא אמרה מילה אחת במשך 7 שנים. יש כאן מה שנקרא השלמה בשתיקה, יש כאן שיפוי... (פרוטוקול הדיון עמ' 81, שורות 14-9)"

53. על מנת שתתקבל טענתו, על הטוען טענת שיהוי להראות כי בעל הסימן נמנע באופן מתמשך וקיצוני להגן על זכויותיו. עוד על הטוען זאת להראות כי הוא עצמו פעל בתום לב והסתמך על הוויתור של בעל הסימן. ראה בעניין זה בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 מעוצבים ("Versace") Gianni Versace S.p.A. נ' וורסצ'ה 83 בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 29.6.2008), סעיף 61:

"בעוד שבעל סימנים תם לב זכאי להסתמך על ויתורו ההיסטורי של מבקש המחיקה ולבנות לעצמו מוניטין בסימן שרשם, הרי שבעל סימנים שאינו תם לב אינו זכאי ליהנות מחוסר תום לבו (בבחינת "מעילה בת עוולה"). בעניין ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד, 252, 284 (5) נקבע כי כאשר הזכות הקניינית נגזלה שלא כדין מבעליה החוקיים, לא תישמע טענת השיהוי של "הגזלן" כנגד הבעלים הנגזל. אמנם הנסיבות בעניין עזבון המנוח סלים עזרא היו קיצוניות מאלה שבפניי, אך תקפים הם גם לענייננו, לאחר שהוכח כפי שיפורט להלן כי הסימנים נרשמו בחוסר תום לב."

54. ראה גם בהקשר של תביעות הפרה סעיף 114-17 בספרו של קרלי:

"In general, mere delay after knowledge of infringement does not deprive the registered proprietor of a trade mark of their statutory rights or of the appropriate remedy for the enforcement of these rights. Electrolux v Electrix (1954) 71 R.P.C. 23 at 41 per Jenkins LJ. As to delay of two years, see Fullwood v Fullwood (1878) L.R. 9 Ch D. 176 at 178, approved by Harman J in Manns (1948) 65 R.P.C. 329; and see L.C. & D. Ry. V Bull (1882) 47 L.T. 413; Leibig's v Chemists' Co-operative (1896) 13 R.P.C. 635, 736, a trade name and passing off case; Poiret v Jules Poiret (1920) 37 R.P.C. 177 (a trade name case). See also Vidal Dyes v Levinstein (1912) 29 R.P.C. 245,



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

where it is clearly stated that in the case of a patent, mere delay in enforcing rights did not affect the legal position."

55. מן הראיות שבפני עולה בבירור כי לא הוכח שיהוי מצד המתנגדת. כעולה מהדיון בפניי ומהמידע באתר רשות התאגידיים, המבקשת הוקמה ביום 15.3.2015 (פרוטוקול עמ' 60, שורה 7), אף כי נטען כי הוקמה בשנת 2013. לפי הנטען בתצהירי המבקשת הרעיון לאתר עלה בשנת 2013 ואולם הדיווחים המשמעותיים בתקשורת על האתר הינם משנת 2017 ואילך. הבקשות לרישום הסימנים שבפניי הוגשו ביום 28.11.2016, ופורסמו רק ביום 31.7.2018. לפי ראיות המבקשת, הפנייה הראשונה של המתנגדת למבקשת בדואר אלקטרוני נעשתה ביום 8.2.2017 וזאת בהמשך לשיחה קודמת בין הצדדים (נספח כב' לכתב הטענות של המבקשת). התכתובת האחרונה ששלחה המתנגדת למבקשת הינה מיום 22.4.2018. כפי שהבהירו הצדדים, המגעים לשיתוף פעולה אפשרי לא צלחו וההתנגדות הוגשה ביום 31.10.2018. אמנם נטען בסיכומי המבקשת כי המתנגדת הכירה את המבקשת מאז הקמתה, אולם הטענה לא הוכחה. אין למעשה כל ראיה לקשר בין הצדדים לפני שנת 2017, אז הוחלפו בין הצדדים הודעות בדואר אלקטרוני.

56. לפיכך נדחית טענת המבקשת כי ההתנגדות נגועה בשיהוי.

57. מן האמור עולה כי יש לקבל את טענת המתנגדת כי יהיה ברישום הסימנים כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

עילות התנגדות נוספות

58. משקבעתי כי הסימנים אינם כשירים לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה, מתייתר הדיון ביתר עילות ההתנגדות שנטענו.

59. אף כי אין הדבר נדרש לצורך התוצאה הסופית, סבורה אני כי המתנגדת הוכיחה כי סימניה מוכרים היטב ועל כן מתקיימת בענייננו גם העילה הקבועה בסעיף 11(14) לפקודה, הקובע כדלקמן:

"(14) סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

60. בעניין סעיף 11(14) לפקודה פורטו התנאים לקיומה של העילה בפסק הדין ע"א 9191/03 S & V Spirit Aktiebolag Vin חברת הכרם בע"מ נ' אבסולוט שוז בע"מ (פורסם בנבו 19.7.2004):



רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

"ובאשר לשני התנאים שבפקודה: הקשר והפגיעה. קשר לטעמנו אינו רחוק מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה, והמחוקק הבדיל ביניהם בהגדרותיו. רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתנו של הלקוח. ובאשר לפגיעה, יש צורך להניח תשתית של ממש לאפשרות זו."

61. בשים לב לקרבה הרבה בין השירותים ולדמיון הרב בין הסימנים, עמדה המתנגדת בנטל להראות כי תיווצר זיקה בתודעתנו של הלקוח בין שירותיה לבין שירותי המבקשת.

סוף דבר והוצאות

62. ההתנגדות מתקבלת. המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת בסך של 3,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 30,000 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק באם לא ישולמו תוך 30 יום.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים

ד' סיוון תש"פ
27 מאי 2020

ניתן בירושלים ביום

951-99-2020-002921

סימוכין: