



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

לפני כבוד השופטת תמר אברהמי

המערערת: זיפי אחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמיר פרידמן

נגד

המשיבה: זאפ גרופ בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר יואב אסטרייכר ועו"ד מיטל הרניב
[מיתר | עורכי דין]

פסק דין

- 1
2 לפני ערעור על החלטה מיום 27.5.2020 של כב' הפוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם
3 הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, גב' ז'קלין ברכה ("הפוסקת"), בה התקבלה
4 התנגדות המשיבה לרישום שני סימני מסחר של המערערת.
5
6 רקע
7 המערערת היא חברה המפעילה אתר בשם "זיפי" אשר מאפשר למנויים להזמין מוצרים
8 מאתרים מסחריים מחוץ לישראל תוך שימוש בעברית וכרטיס אשראי ישראלי, וללא
9 פתיחת חשבון נפרד עבור אתרים אלה.
10
11 3. ביום 28.11.2016 הגישה המערערת שתי בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים: סימן
12 מספר 289923 "זיפי" וסימן מספר "Zipy" 289924, עבור סחורות מסוימות בסוג 35
13 (להלן גם: "הסימנים המבוקשים").
14
15 4. המשיבה היא הבעלים והמפעילה של קבוצת אתרי צרכנות ישראלים אשר שמותיהם
16 כוללים את המילה "זאפ", כגון "זאפ השוואת מחירים", "זאפ דוקטורס", "זאפ דפי זהב"
17 ועוד. למשיבה בעלות בעשרות סימני מסחר, אשר רבים מהם כוללים את המילה זאפ
18 בעברית או באנגלית, לרבות סימנים לא מעוצבים (סימן 213253 "זאפ"; סימן 213255



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

- 1 "zap"). סימני מסחר נוספים של המשיבה שנזכרו בהודעת ליקויים של הבוחן הם סימן
 2 266455 "זאפיי" וסימן "ZAPAY" 266457.
 3
 4
 5 סימני המסחר של המשיבה רשומים אף הם בסוג 35 (ולעתים בסוגים נוספים) לסחורות
 6 ושירותים שונים.
 7
 8 5. בהודעת ליקויים שנשלחה למערערת התייחס בוחן סימני המסחר לחשש להטעיה לגבי
 9 שני סימני מסחר רשומים שבבעלות המשיבה, ציין כי פרטת הסחורות בשתי הבקשות
 10 רחבה ויש לצמצמה, והוסיף כי המערערת (מבקשת הרישום) תידרש להסכים למשלוח
 11 הודעה בדבר קיבול הסימנים לבעלי מספר סימני מסחר רשומים נוספים (אשר רבים מהם
 12 בבעלות המשיבה).
 13
 14 6. המערערת שינתה את רשימת הסחורות והסכימה כי תישלח הודעה לבעלי סימני המסחר
 15 אשר נכללו בדו"ח בחינה שניתן. שני הסימנים המבוקשים קובלו ופורסמו ביומן סימני
 16 המסחר.
 17
 18 7. ביום 31.10.2018 הוגשה התנגדות המשיבה לרישום הסימנים המבוקשים.
 19
 20 התנגדות המשיבה לרישום נסמכה על יסוד סעיפים 11(6), 11(9), 11(14) ו-12 לפקודת
 21 סימני מסחר [נוסח חדש] תשל"ב-1972 ("פקודת סימני המסחר" או "הפקודה"), אשר
 22 זו לשונם:
 23
 24 " 11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
 25 ...
 26
 27 (6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל
 28 ציון מקור כוזב וסימן המעורר התחרות בלתי הוגנת
 29 במסחר;
 30 ...
 31 (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא
 32 רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר,
 33 והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש
 34 בו להטעות;





בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

...

(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.

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.

8. הצדדים הגישו ראיות ובכלל האמור הגישה המשיבה (המתנגדת) תצהירים של מר אופיר גולדמן, מנהל אגף דאטה ומוצרים, והמערערת (מבקשת הרישום) הגישה תצהירים של מר דימיטרי מקרנקו, מנכ"ל, ושל מר אנטון גולדשטיין, סמנכ"ל שיווק. המצהירים נחקרו והצדדים סיכמו את טיעוניהם בעל פה.

9. ביום 27.5.2020 ניתנה החלטת הפוסקת לקבל את התנגדותה של המשיבה (להלן: "החלטת הפוסקת" או "ההחלטה"). על כך הוגש הערעור.

עיקרים מהחלטת הפוסקת

10. הפוסקת דנה בטענה כי רישום הסימנים המבוקשים יטעה את הציבור ויעודד תחרות בלתי הוגנת כמשמעות הדבר בסעיפים 11(6) ו-12 לפקודה, וקבעה:
א. 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 לב בבחירת הסימן על ידי מבקש הרישום.
ב. אין מחלוקת כי למשיבה מוניטין רב בסימניה. המשיבה עמדה בנטל להראות כי סימני ZAP מוכרים עד מאוד בישראל ואף סימנים מוכרים היטב. למשיבה מוניטין נרחב ומשמעותי העומד בדרישות של סעיף 11(6) לפקודה.
ג. מידת הדמיון בין הסימנים נבחנת בהתאם ל"מבחן המשולש" בצירוף מבחן "השכל הישר", ובענייננו:





בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

- 1 (1) מבחן המראה והצליל – קיים דמיון חזותי וצלילי בין הסימנים אף כי אין זהות.
2 אין מדובר בדמיון אשר כשלעצמו עולה לכדי דמיון מטעה, אך הסימנים דומים
3 עד מאוד, דמיון המעורר תהייה המתגברת בשים לב ליתר הנסיבות.
- 4 (2) סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק – השירותים בפרטות הסימנים דומים,
5 גם אם אין ביניהם חפיפה מלאה. בשני המקרים מדובר בפלטפורמה לביצוע
6 רכישות מקוונות באמצעות אתרי אינטרנט בעברית, המיועדת לקהל הלקוחות
7 הישראלי. השירותים כה קרובים עד כי אין די בהבחנות נטענות ביניהם כדי
8 להפחית את מידת הדמיון וההטעיה.
- 9 (3) "יתר נסיבות העניין" ו"השכל הישר" – אין מחלוקת כי הסימנים אינם מתארים
10 את השירותים שהצדדים מספקים לקהל הלקוחות. לפי טענת המערערת,
11 המילים זאפ וזיפי הן בעלות משמעות דומה (מהיר). כאשר לשיטתה זיפי ראויה
12 להגנה, יש קושי לשמוע לטענתה כי זאפ אינה ראויה להגנה או כי יש להעניק
13 לאותו סימן הגנה מוגבלת.
- 14 ד. אשר לשאלת תום הלב של המערערת בבחירת הסימנים – לאור המוניטין אשר
15 צברה המשיבה מחד גיסא וההסברים הבלתי עקביים של המערערת בעניין בחירת
16 השם "זיפי" מאידך גיסא, קשה להניח כי בחירת השם לא הייתה קשורה למשיבה,
17 בשים לב לדמיון הרב בין הסימנים. התהיות בעניין בחירת השם אינן פועלות לטובת
18 המערערת.
- 19 ה. נדחתה טענת המערערת כי אי נקיטת צעדים בידי המשיבה כנגדה עד הגשת
20 ההתנגדות מהווה שיהוי או וויתור על זכויותיה וטענותיה של המשיבה ביחס לסימני
21 המערערת.
- 22
- 23 11. הפוסקת הגיעה למסקנה כי יש לקבל את טענת המשיבה שיהיה ברישום הסימנים כדי
24 לגרום לתחרות בלתי הוגנת. לנוכח מסקנה זו התייטר הצורך בדיון בעילות נוספות. עם
25 זאת צוין כי מתקיימת גם העילה הקבועה בסעיף 11(14) לפקודה. המשיבה הוכיחה
26 שסימניה מוכרים היטב ובשים לב לקרבה הרבה בין השירותים ולדמיון הרב בין הסימנים,
27 עמדה המשיבה בנטל הראות כי תיווצר זיקה בתודעתו של הלקוח בין שירותיה לבין
28 שירותי המערערת.
- 29
- 30 ההתנגדות התקבלה אפוא.





בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

1

2

הערעור והערות דיוניות

3

12. המערערת טוענת כי הפוסקת שגתה בהחלטה שכן:

4

א. לא ניתן היה לקבוע כי מתקיימת עילת התחרות הלא הוגנת בסעיף 11(6) לפקודה

5

לאחר שהפוסקת עצמה קבעה כי אין סכנת הטעיה בין הסימנים, דבר המהווה תנאי

6

סף לעילה זו.

7

ב. בהעדר הטעייה, לא ניתן לקבוע קיומה של עילת דילול או "אסוציאציה פוגענית" לגבי

8

סימנים המייצגים טובין באותה משפחה מסחרית.

9

ג. לא היה מקום לקבוע קישור בין טובין מאותה משפחה מסחרית ללא כל ראיה לנזק

10

כלכלי. ללא דמיון וראיה לנזק כלכלי, דין ההתנגדות היה להידחות.

11

ד. בקובעה כי המערערת בחרה את הסימן בחוסר תום לב התעלמה הפוסקת מההלכה

12

לפיה אין לתת משקל לאופן בחירת הסימן המתחרה אלא לתוצאת השימוש בו –

13

קיומה או העדרה של סכנת הטעיה.

14

ה. בהתאם להלכה היה על הפוסקת לתת משקל להעדר תצהיר של המשיבה מהתקופה

15

הרלוונטית אשר יסביר מדוע ביקשה לחבור למערערת או שיסביר את השיהוי

16

בהתנהלותה.

17

ו. משמצאה הפוסקת כי אין דמיון העלול להטעות, לא היה מקום לניתוח יתר נסיבות

18

העניין; ובכל מקרה, גם יתר נסיבות העניין מובילות להכרה בכשרות סימני המערערת

19

לרישום.

20

21

13. המשיבה מצדה עותרת לדחות את הערעור וטוען כי הכרעת הפוסקת מנומקת, ראויה ואין

22

סיבה להתערב בה. נטען כי המערערת מבקשת לפתוח מחדש את הדיון בטענות

23

עובדתיות וראיות שנדונו באריכות ולאחר בירור מעמיק. כן נטען כי הניתוח המשפטי של

24

המערערת לקוי ושגוי ולעתים עולה אף כדי עיוות וסילוף הלכות וקביעות הפוסקת לגביהן.

25

26

14. ביום 14.9.2021 התקיים דיון בערעור בו בארו הצדדים והדגישו סוגיות כאלה ואחרות.

27

בעקבות כך ניתן פסק דין זה.

28

29

דין

30

15. הערעור דן נסמך במידה רבה על עמדת המערערת ("טענת הסף") לפיה נפסק בהחלטת

31

הפוסקת כי אין דמיון בין הסימנים המבוקשים לבין סימני המשיבה, וכי בהתאם ובהעדר

32

דמיון וסכנת הטעייה, דין ההתנגדות היה להידחות. עמדת המערערת חוזרת בטיעוניה



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

- 1 שבכתב ובעל פה ("לטעמי ברגע שקובעים בהחלטה שאין דמיון במראה או בצליל, אין
2 דמיון", עמ' 1 ש' 20-21 לפרוטוקול).
- 3
- 4 16. דא עקא, לא כך הכריעה הפוסקת, להבנתי. נהפוך הוא. נקבע: "אין ספק כי קיים דמיון
5 חזותי וצלילי בין הסימנים אף כי אין זהות" (סע' 29 להחלטה), "הסימנים דומים עד מאוד",
6 ואף – "הדמיון בין הסימנים מעורר תהייה" (סע' 31). ר' גם בהמשך ההחלטה: "בשים לב
7 לדמיון הרב בין הסימנים" (סע' 50), "[ה]דמיון הרב בין הסימנים" (סע' 61).
8
- 9 17. מטיעוני המערערת נראה, כי היא סבורה שעצם העובדה שהפוסקת לא סברה כי די במבחן
10 המראה והצליל אלא בחנה את רכיביו האחרים של המבחן המשולש, יש בה כדי להוביל
11 למסקנה של העדר דמיון מטעה. דעתי שונה. המבחן המשולש אינו מורכב ממרכיב אחד,
12 עיקרי ודומיננטי ככל שיהיה (ואין חולק כי מבחן המראה והצליל הוא ככלל המבחן העיקרי),
13 ובכל מקרה, המבחן העיקרי התקיים. העובדה שהפוסקת הייתה נכונה – חרף הדמיון הרב
14 אותו מצאה בין הסימנים – לבחון את האפשרות כי המבחן המשולש אינו מתקיים, אם
15 וככל שרכיביו האחרים של מבחן זה היו מובילים למסקנה כאמור, מלמדת על בחינה
16 עניינית. ברם, רכיביו האחרים של המבחן תרמו את חלקם לגיבוש מסקנה של התקיימות
17 דמיון מטעה.
18
- 19 18. משנשמט הבסיס לטיעוני המערערת, נשמט במידה רבה הערעור כולו.
20
- 21 19. אוסיף למען הסדר הטוב כי לא מצאתי הצדקה להתערב בממצאי הפוסקת לגופו של ניתוח
22 הדמיון. כך, למשל, כפי שציינה הפוסקת, מדובר בסימנים קצרים אשר להם אות ראשונה
23 ושלישית זהות, הן באנגלית ("z" ו"ס") והן בעברית ("ז" ו"פ") תוך שקיים הבדל בתנועות
24 המרכיבות את הסימנים; וקיים דמיון בשירותים שבפרטות הסימנים: פלטפורמה לביצוע
25 רכישות מקוונות באמצעות אתרי אינטרנט בעברית, המיועדת לקהל הלקוחות הישראלי.
26
- 27 המערערת ביקשה לתת דגש לכך שרכישות באמצעות הפלטפורמה של המשיבה
28 מתבצעות מחנויות מקוונות ישראליות בעוד שרכישות באמצעותה, מתבצעות ע"י אתרים
29 שאינם ישראליים המאגדים בעצמם חנויות מקוונות שבדור"כ אינן ישראליות. מקובלת עלי
30 מסקנת הפוסקת כי ההבדלים אינם משנים את "התמונה הכללית". בשני המקרים מדובר



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

1 באתרים לישראלים אשר מעוניינים לרכוש מוצרים באופן מקוון דרך אתר אינטרנט
2 המאפשר לבצע הזמנה בעברית ובכרטיס אשראי ישראלי. מגוון המוצרים שניתן לרכוש
3 באמצעות שתי הפלטפורמות חופף במידה רבה. החיפוש באתרים של שני הצדדים
4 מתבצע לפי סוג הסחורה המבוקש. שתי החברות הן צינור המאפשר קנייה מצד שלישי
5 מבלי שהן מהוות חנות או ספק בעצמן. הצדדים לא הגבילו את עצמם למקור רכישת
6 המוצרים; אין הגבלה בפרטה של סימני המשיבה כי השירותים יינתנו ביחס לחנויות
7 בישראל בלבד ואין הגבלה בפרטה של המערערת כי שירותיה יינתנו ביחס לחנויות מקוונות
8 מחוץ לישראל בלבד. כפי שציינה הפוסקת, גם ייתכן שהצדדים יבקשו להרחיב את
9 פעילותם לאחר רישום הסימנים כפי שמאפשרת להם הגנה הניתנת לסימנים.

10

11 האמור מהווה דוגמאות בלבד.

12

13 20. משמצאה הפוסקת כי מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה לקיומו של דמיון מטעה בין
14 הסימנים המבוקשים לבין סימני מסחר שכבר רשומים בפנקס סימני המסחר (סימנים
15 בבעלות המשיבה), ובמסקנה זו אין מקום להתערב, חלה בענייני הוראת סעיף 11(9)
16 לפקודת סימני המסחר, שהיוותה את אחד הטעמים להתנגדות המשיבה וצוינה בדו"ח
17 בחינה שנשלח למערערת.

18

19 21. הוראה 9(11) קובעת, כמצוטט לעיל, כי סימן אינו כשר לרישום כאשר מדובר ב"סימן הזהה
20 עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר,
21 והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות".

22

23 לדין בעילה זו ורכיבי "המבחן המשולש" ומבחן השכל הישר, ר' למשל עש"א 52895-05
24 Brooks Sports Inc. נ' Speedo Holdings B.V (16.7.2019), סע' 31 ואסמכתאות
25 המובאות שם.

26

27 22. לשיטתי, די באמור על מנת לאשר את התוצאה אליה הגיעה הפוסקת ולקבל את
28 ההתנגדות לבקשה לרישום הסימנים המילוליים. כך בפרט כאשר הנטל לשכנע בכשרות
29 הרישום מוטל על המערערת.

30





בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

23. מזכיר: "עובר לרישום הסימן, הנטל להראות כי הסימן כשיר לרישום מוטל על מבקש הרישום... נטל השכנוע רובץ לפתחו של מבקש הרישום" (ע"א 7919/11 חברת מעדני הצפון בע"מ נ' גואטה (16.6.2013), סע' 10; ר' למשל גם בג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (11.1.1988), עמ' 318).

בכלל זאת, על המבקש לרשום סימן מסחר מוטל להראות שסימנו אינו דומה באופן מטעה לסימן רשום (רע"א 8236/15 LEAPFROG DISTRIBUTION PTE LTD נ' SONY CORPORATION (23.12.2015), סע' יז).

24. גם כאשר מדובר בהליך של התנגדות לרישום סימן, נטל השכנוע מוטל על מבקש הרישום.

"בהליך ההתנגדות נטל השכנוע רובץ לפתחו של המבקש, ולא של המתנגד. זאת משום שצליחת התנגדויות אפשריות היא חלק מנטליו של המבקש להביא סימן לרישום, שעליו להוכיח שסימנו כשיר ואינו דומה יתר על המידה לסימן רשום..."

ע"א 3975/10 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ' AKISIONERNO DROUJESTVO (2.10.2011), סע' 6.

העובדה שבמסגרת הליך התנגדות בפני רשם סימני המסחר, מתחיל המתנגד בהבאת הראיות והוא אף שמסכם טיעוניו תחילה, אינה משנה את הכלל הנזכר לעיל. אם לאחר שמיעת טיעון בהתנגדות מוצא הרשם, אפילו בהעדר ראיות מאת המתנגד, כי הוא אינו משוכנע שסימן מסחר כשיר לרישום, כי אז וחרף העובדה שהסימן קובל תחילה ופורסם להתנגדויות, הרשם רשאי, שלא לומר – חייב, שלא להתיר את רישומו של הסימן.

המערערת לא הרימה את הנטל המוטל עליה לשכנע בכשירות הסימן לרישום.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

25. בנסיבות העניין הייתי מותירה בצריך עיון את הניתוח לגבי עילות אחרות שנזכרו בהחלטה ובפרט לגבי סעיף 11(14). להשלמת התמונה, להלן מספר הערות בלתי ממצות.
- א. המערערת לא חלקה על כך שלמשיבה מוניטין ברף הדרוש לצורך קיומה של עילה לפי סעיף 11(6).
- ב. הפוסקת דנה בהרחבה בשאלת תום לבה של המערערת בבחירת סימני המסחר. ברי מההחלטה כי דעתה לא הייתה נוחה מהעדויות אותן שמעה ומהתשתית הראייתית שהובאה לפנייה ואותה מצאה בלתי משכנעת. עניין זה קשור להתרשמות ערכאה קמא מעדויות. ראוי להעיר כי המערערת לא צירפה לערעור את התצהירים שהוגשו בערכאה קמא כך שלא ניתן היה לבחון את הגירסה אותה הציבה בתצהירים אלה בכלל ולמול פרוטוקול החקירות בפרט. אין צורך להידרש לשאלת הסיבה לבחירת הסימן הקונקרטי כשיקול לעניין סעיף 11(6) לפקודה למול שאלה זו כשיקול בהקשרים אחרים ולפרשנות דברים שנאמרו בע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ (30.5.2013), סע' 30.
- ג. התנגדותה של המשיבה הוגשה בתוך התקופה שנקבעה לכך בדין ואין לטעון בעניין זה לשיהוי. זאת, גם אם אקבל כי המשיבה הייתה מודעת לקיומה של המבקשת עוד קודם לכן. ר' דברי ב"כ המשיבה בסיכומי הטענות לפני הפוסקת: "...אתה צריך להבין, יש הרבה אנשים שמתחרים בשוק. את הכסף משקיעים במחקר ופיתוח. את הכסף משקיעים בלקדם את האתרים. אם רוצים להגיש תביעות, אפשר להגיש תביעות כל הזמן. אפשר את כל הכסף של החברה ושל בעלי המניות להוציא על תביעות. אי אפשר להתנהל בעולם שבו מגישים תביעות כל הזמן... זאת הפעם הראשונה שבה מתנהל הליך משפטי שקשור בניסיון שלהם למסד את רישום סימני המסחר שלהם בישראל. ובפעם הראשונה שהם עשו את זה, אנחנו כאן... הם לא שחקן, הם לא היו רלוונטיים הרבה, ברוב התקופה הזאת... או בכל התקופה הזאת..." (מוצג ב' למערערת, עמ' 84 ש' 5-15).
- במקרה שלפנינו אין מדובר בתביעה של המשיבה כנגד המערערת בגין הפרה נטענת של סימני המסחר, גניבת עין וכיוצ"ב. המשיבה לא יזמה הליך כלפי המערערת: כשהחליטה המערערת לרשום סימני מסחר מילוליים על המשתמע מכך, הציבה המשיבה את עמדתה כפי זכותה.
- ד. סימני המסחר אותם ביקשה המערערת לרשום הם מילוליים, למרות שבפרסומיה מופיע הסימן בצירוף דמות ציפור קוליברי (סע' 43 להחלטה). הטעם להגשת בקשה לרישום סימן מילולי בישראל לא הובהר. באיחוד האירופי פעלה המערערת לרישום



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

1 סימן מעוצב, עם דמות הציפור (עמ' 3 ש' 7 לפרוטוקול). נציג המערער ציין בדיון כי
2 הוא סבור כי אכן היה מקום להגיש את הסימן המעוצב לרישום. ככל הנראה בהמשך
3 הוגשה (או צפויה להיות מוגשת) בקשה לרישום סימן מעוצב. בקשה כזו תבחן מן
4 הסתם לגופה.
5 ה. סעיף 11(14) לפקודה:
6 (1) הצדדים היו חלוקים בשאלה האם המערערת זנחה בערעורה את השגתה על
7 הממצאים בעניין סעיף 11(14) לפקודה. אכן, הטיעון בערעור בהקשרים אלה אינו
8 מיטבי. ניתן להבין מדוע הועלתה טענת המשיבה לגבי זניחתו של הטיעון, אולם
9 מוכנה אני לקבל כי לא הייתה כוונה של המערערת לזניחה כזו.
10 (2) המערערת לא חלקה על ההכרעה כי סימניה המסחריים של המשיבה (זאפ; zap)
11 הם סימנים רשומים מוכרים היטב. הטובין והשירותים של הצדדים הם מאותו
12 הגדר. בהתייחסו לרכיב "אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין
13 הטובין..." (שבסעיף 11(14)) ציין בית המשפט העליון: "קשר לטעמנו אינו רחוק
14 מאוד מהטעיה, אך אינו זהה לה... רף הקשר נמוך מרף ההטעיה, אך עדיין יש
15 צורך בזיקה שתהא ניכרת בתודעתו של הלקוח" (ע"א V&S Vin 9191/03
16 Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869 (19.7.2004)
17 (עניין אבסולוט), עמ' 885). לאור ניתוח המבחנים לדמיון מטעה, קבעה הפוסקת
18 כי הורם הנטל להראות כי תיווצר הזיקה הנזכרת.
19 (3) הרכיב האחרון בסעיף 11(14) קובע: "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה
20 משימוש בסימן המבוקש". בהקשר זה צוין בפסיקה: "באשר לפגיעה, יש צורך
21 להניח תשתית של ממש לאפשרות זו" (עניין אבסולוט, שם), "החשש צריך להיות
22 מגובה בתשתית עובדתית מבוססת" (ע"א Societe des Produits 3425/17
23 Nestle נ' אספרסו קלאב בע"מ (7.8.2019), סע' 17). לא אותרה בהחלטת
24 הפוסקת התייחסות לרכיב זה. יתכן כי משום שההתייחסות אל העילה לפי סעיף
25 11(14) נעשתה במידה רבה בשולי הדברים, בבחינת למעלה מן הצורך והובאה
26 בצמצום. בנסיבות אלה ועת מתקיימת ממילא עילה אחרת, ניתן להותיר לעת
27 מצוא את הדיון במשמעותה ויישומה של הפסיקה לגבי התשתית הנדרשת (לסע'
28 11(14) ר' למשל גם עניין אנג'ל, סע' 43-49; ע"א Unilever Plc 8441/04 נ'
29 שגב (23.8.2006), סע' 25-26).



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

עש"א 55206-06-20 זיפי אחזקות בע"מ נ' זאפ גרופ בע"מ

19 ספטמבר 2021

הערות וסיום

1
2 26. לא מצאתי בטיעוניהם האחרים של הצדדים או בשיקולים אחרים, כדי לשנות את תוצאות
3 הדיון לגופו של עניין (ע"א 578/17 יבלינוביץ' נ' פרטנר תקשורת בע"מ (18.11.2018));
4 ע"א 2112/17 גרסט נ' נטוויז'ן בע"מ (2.9.2018); רע"א 1491/16 פלונית נ' פלוני
5 (14.4.2016); רע"א 9294/09 חן נ' בנק הפועלים (25.3.2010); ע"א 4861/05 שיכון
6 עובדים נ' מנהל מיסוי מקרקעין (11.8.2008); ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3)
7 60 (15.6.1983)), ובכלל האמור לגבי העדר אזכורים הדדיים במנוע החיפוש "גוגל",
8 טיעונים לגבי "מבחן ההקלדה"; ועוד.

9
10 הערעור נדחה. המערערת מחויבת בהוצאות המשיבה בסך 25,000 ₪.

11
12 המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים. העירבון יועבר למשיבה (באמצעות ב"כ) על חשבון הוצאות.

13
14 ניתן היום, י"ג תשרי תשפ"ב, 19 ספטמבר 2021, בהעדר.

15
16
17
18 תמר אברהמי, שופטת

19
20

