



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה לביטול
סימן מסחר
"CIPRIANI" 235630

ALTUNIS-TRADING GESTÃO E

מבקשת הביטול:

.SERVIÇOS LDA

ע"י ב"כ: אריאל דובינסקי, עו"ד

HOTEL CIPRIANI S.P.A

בעלת הסימן:

ע"י ב"כ: גילת, ברקת ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לביטול סימן המסחר "CIPRIANI", שמספרו 235630 (להלן: "הסימן"), בגין העדר שימוש, בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
2. הסימן הוגש ביום 8.2.2011 ונרשם ביום 5.3.2012 בסוג 43 עבור: "בתי מלון, הזמנה מראש של בתי מלון, מסעדות; קפטריות, ברים, הסעדה; אספקת שתייה ומשקאות לצריכה מיידית". בעלת הסימן, חברת Hotel Cipriani S.P.A, היא בעלת המלון BELMOND HOTEL CIPRIANI בוונציה (להלן: "המלון" או "CIPRIANI HOTEL").
3. הבקשה לביטול הסימן הוגשה ביום 4.11.2018 על ידי חברת ALTUNIS-TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA (להלן: "מבקשת הביטול"). ביום 25.10.2018, סמוך למועד הגשת בקשה זו, הגישה מבקשת הביטול בקשה לרישום סימן מסחר מספר 310200 "CIPRIANI", בסוג 43, עבור "שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית" (להלן: "בקשת מבקשת הביטול"). הבקשה הושהתה על ידי מחלקת סימני המסחר עד לתום הליך ביטול זה.
4. במהלך שנת 2019 הגישה מבקשת הביטול שלוש בקשות נוספות לרישום סימני מסחר, הכוללות את המילה "CIPRIANI", בסוגים שאינם סוג 43 (בקשות מספר 312944, 319136, ו-321870).



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

- בקשות אלו קובלו. כנגד בקשה לרישום סימן מסחר "CIPRIANI" 312944 (לא מעוצב), עבור הסוגים 3; 8; 14; 18; 20; 21; 24; ו-25, הגישה בעלת הסימן התנגדות ביום 31.3.2020.
5. ראיות הצדדים כללו את תצהיר מר ירון עידן על נספחיו, מטעם מבקשת הביטול, ואת תצהיר גברת אביגיל גיל הונט על נספחיו, מטעם בעלת הסימן.
6. ביום 24.10.2019 אושר הסדר דיוני מטעם הצדדים, בו ביקשו הצדדים מתן החלטה על בסיס הראיות שהוגשו, מבלי לקיים דיון וחקירות נגדיות.
7. הצדדים בדיון זה אינם זרים אחד לשני. בבעלות שני הצדדים מספר גדול של סימני מסחר במדינות שונות, אשר כוללים את המילה "CIPRIANI". בין הצדדים התנהלו ומתנהלים תיקים רבים במדינות שונות בעניין השימוש בסימני מסחר "CIPRIANI".

דיון

הדיון

8. סעיף 41 (א) לפקודה קובע:

"41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 ושאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

9. על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן, אם יוכח כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. התקופה הקובעת לעניין בקשת ביטול זו היא בין התאריכים 4.11.15 ועד ליום 4.11.2018, המועד בו הוגשה בקשת הביטול (להלן: "התקופה הקובעת").
10. מטרת סעיף 41 לפקודה הינה בין היתר להגן על הפנקס מסימנים אשר אינם מיועדים לשימוש. ר' ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES (פורסם בנבו, 11.03.2007):

"תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם."



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

11. מכיוון שמדובר בסימן מסחר רשום בפנקס שהינו זכות קניינית, אין למחוק את הזכות על נקלה, ונטל השכנוע מוטל על מבקש הביטול.

הדין בעניין שימוש

12. בענייננו, השאלה העיקרית הינה האם השימוש שנעשה בסימן עומד בדרישת השימוש. המבחנים לשימוש בתום לב פורטו בבקשה לביטול סימן מסחר Mig 138834 ("מיג" בשפה הרוסית), סעיף 37 (להלן: "מיג"):

"דהיינו, המבחנים שהתגבשו לאותו שימוש בתום לב הינם: מטרת השימוש – אם השימוש נעשה כדי להדוף טענת אי שימוש, הרי שהוא איננו שימוש בתום לב, וההיפך, אם נעשה למטרות מסחר, הרי שבדרך כלל זהו שימוש בתום לב; יש לקחת בחשבון עד כמה השימוש היה משמעותי; המשאבים העומדים לרשות בעל הסימן הינם גורם רלוונטי נוסף; במקרים המתאימים, אף שימוש בודד יכול להיחשב כשימוש בתום לב; טיב הראיות שבאות להוכיח את אותו שימוש הינו גורם נוסף."

13. במקרה הנדון, השימוש בסימן באמצעות אתרי מכירות המציעים את המלון לתושבי ישראל המחפשים מלון בוונציה, אשר אינם בבעלותה של בעלת הסימן. כמו כן, חלק מן האתרים הינם אתרי הזמנת מלונות בינלאומיים, כגון Priceline, BOOKING.COM ודומיהם. לפיכך, ראוי להזכיר את הדין בעניינים אלו.

שימוש בידי בעל הסימן

14. בעל סימן יכול לעשות שימוש בסימן בעצמו, באמצעות מכירה של טובין או הצעת שירותים ישירות, או באמצעות צד שלישי – למכור את הטובין או השירותים שהוא מציע על ידי צד שלישי, כגון משווק. אפשרות אחרת היא מתן רשות לצד שלישי לעשות שימוש בסימן ביחס לטובין או שירותים שהצד השלישי מציע. במקרה זה, ייחשב השימוש של בעל הסימן רק אם מדובר ברשות רשומה (סעיף 41(ו) לפקודה, ר' ע"א 2209/08 GIGIESSE CONFEZIONI S.p.A ואחרים בע"מ (פורסם בנבו, 22.3.2010).

15. על פי הדין האירופי מקובל לראות גם שימוש שנעשה בהסכמה על ידי צד שלישי כשימוש בסימן. ר' (2020) 16th ed. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, סעיף 12-050 (להלן: "קרלי"):

"Genuine use means actual use of the mark by the proprietor or a third party with authority to use the mark."



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

שימוש בסימן באתרי אינטרנט בינלאומיים

16. שימוש בסימן צריך להיות בישראל. אם כל שימוש באתר אינטרנט שניתן להגיע אליו מישראל ייחשב כשימוש בישראל, הרי שהדבר ירוקן מתוכן את דרישות השימוש בישראל מחד, וכן התוצאה תהיה שתחולת הדין הישראלי בעניין סימני מסחר תשתרע על כל רשת האינטרנט. עם התפתחות המסחר באינטרנט, ניתנה בדין הזר התייחסות לשאלה מתי יש לראות שימוש בסימן באתרים בחו"ל כשימוש במדינה בסימן מסחר בתחומי מדינה מסוימת.

17. על פי הדין באיחוד האירופי, רק שימוש בסימן מסחר באתר אינטרנט הפונה באופן ממוקד לקהל באותה מדינה (להבדיל מאתר שרק ניתן להגיע אליו ממדינה כלשהי) יחשב כשימוש לעניין דרישת השימוש בסימן מסחר. ר' קרלי, סעיף 12-075:

"In essence, use of a mark on a website will only constitute use in a particular territory if the website is specifically aimed at and used by consumers in that territory. Also known as "targeting".

18. בעניין Stichting BDO & Ors v BDO Unibank, Inc & Ors [2013] EWHC 418 (Ch) סעיף 103, כתב השופט ארנולד את הדברים הבאים, בסוקרו את הפסיקה האירופית בנושא:

"The Court held at [69]-[75] that it was not sufficient for this purpose that a website was accessible in Member States other than that in which the trader concerned was established: **"the trader must have manifested its intention to establish commercial relations with consumers from one or more other Member States, including that of the consumer's domicile"**. It went on at [80]-[81] to say that relevant evidence on the point would be "all clear expressions of the intention to solicit the custom of that state's customers". Such a clear expression could include actual mention of the fact that it is offering its services or goods "in one or more Member States designated by name" or payments to "the operator of a search engine in order to facilitate access to the trader's site by consumers domiciled in various member states".

19. דרישת ה targeting הוסברה בפסק הדין האנגלי בעניין Abanka DD v Abanca Corporación Bancaria SA [2017] EWHC 2428 (Ch), [2018] Bus LR 612, כדרישה לפיה השימוש באתר האינטרנט צריך לפנות באופן אקטיבי לקהל הצרכנים בטרטוריה מסוימת על מנת שהדבר ייחשב "שימוש" באותה טרטוריה:

"103. Put colloquially, a proprietor should be treated as having used a mark in the UK if it has, itself 'pushed' its business and



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

mark into the UK, not if it has been ‘pulled’ into the UK by (for example) its customers abroad, even though they may be based in the UK. That is the upshot of the case law on ‘direction’ or ‘targeting’ of a website to the UK cited above (see the summary of CJEU case law in the *Stichting BDO* case [2013] F.S.R. 35). Quite what constitutes enough push of goods, services or advertising for them to the UK is not always easy to determine, especially in cases where a proprietor may be, in effect, a ‘pulled-pusher’ in that, without having taken any active steps to develop the market in the UK, it none the less takes business from consumers based in the UK.”

20. בפסק הדין של בית הדין הגבוה לצדק באירופה, ה CJEU, בעניין *Joined Cases C-585/08* and *C-144/09 Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG and Hotel Alpenhof GesmbH v Heller* [2010] ECR I-12527 נמנו מספר שיקולים שנועדו לסייע בקביעה האם אתר אינטרנט מסוים מכוון לצרכנים במדינה מסוימת:

"The following matters, the list of which is not exhaustive, are capable of constituting evidence from which it may be concluded that the trader's activity is directed to the Member State of the consumer's domicile, namely the international nature of the activity, mention of itineraries from other Member States for going to the place where the trader is established, use of a language or a currency other than the language or currency generally used in the Member State in which the trader is established with the possibility of making and confirming the reservation in that other language, mention of telephone numbers with an international code, outlay of expenditure on an internet referencing service in order to facilitate access to the trader's site or that of its intermediary by consumers domiciled in other Member States, use of a top-level domain name other than that of the Member State in which the trader is established, and mention of an international clientele composed of customers domiciled in various Member States. It is for the national courts to ascertain whether such evidence exists."

21. עוד נקבע כי הקביעה האם אתר אינטרנט מכוון לצרכנים במדינה מסוימת נעשה על פי האופן שבו הצרכן המסוים יחווה את התוכן באתר. *In Merck KGaA v Merck Sharp & Dohme Corp*, [2017] EWCA Civ 1834, [2018] E.T.M.R

169. Thirdly, the issue of targeting is to be considered objectively from the perspective of average consumers in the UK. The



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

question is whether those average consumers would consider that the advertisement is targeted at them. Conversely, however, evidence that a trader does in fact intend to target consumers in the UK may be relevant in assessing whether its

22. שאלה נוספת שנדונה בפסיקה באנגליה היא חשיבות כוונתו הסובייקטיבית של בעל הסימן לפעול במדינה מסוימת. בעניין זה נקבע כי הגורם המכריע הוא התוצאה האובייקטיבית העולה מפעולותיו של בעל הסימן, אולם כוונתו הסובייקטיבית עשויה לסייע בקביעה האם אותה תוצאה הושגה (15) (Ch) 231 [2017] EWHC (Argos Ltd v Argos Systems Inc) (February 2017), פסקה 181.

23. אציין כי דרישת המיקוד (targeting) קשורה בטבורה לשאלה המשלימה, והיא, מתי יראה שימוש בסימן באתר אינטרנט כהפרת סימן. לעניין זה נאמרו בקרלי, סעיף 134-16 הדברים הבאים:

"The mere fact that websites can be accessed anywhere in the world does not mean that, for trade mark purposes, the law should regard them as being used everywhere in the world. It all depends upon the circumstances, particularly the intention of the website owner and what the reader will understand if they access the site. "

24. כאמור לעיל, על אף המבחנים שנקבעו, הנסיבות בהן יש לראות אתר מסוים כמכוון למדינה מסוימת אינן קלות לזיהוי. לפעמים דפים מסוימים באתר יחשבו כמכוונים למדינה מסוימת בעוד האתר כולו לא בהכרח ייחשב כמכוון לאותה מדינה. מכל מקום אין מניעה כי השימוש היחידי בסימן יהיה דרך אתרי אינטרנט, כל עוד השימוש עומד בדרישות השימוש בכלל, יחד עם "מיקוד" עבור לקוחות ישראלים.

25. הדברים נכונים גם כאשר מדובר בשירות, והשירות עצמו ניתן בחו"ל. כאשר בעל סימן נוקט בפעולות שיווק עבור שירותים המכוונים ומיועדים לקהל ישראלי, אין כל סיבה מדוע לא ייראו פעולות אלו כשימוש בסימן בישראל, גם אם הם השירותים עצמם ניתנים בחו"ל. איני רואה מדוע מלון, חברת השכרה בחו"ל או כל עסק אחר הפעיל בחו"ל אולם פונה ישירות גם לישראלים, לא יוכל לרשום סימן מסחר בישראל לגבי המוצר או השירות שהוא מציע.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

26. ביחס למידת השימוש בסימן קובע הדין כי אין דרישת מינימום למידת השימוש - קרלי סעיף 12-050 :

"Use of the mark need not always be quantitatively significant for it to be deemed genuine. There is no de minimis rule. Even minimal use may qualify as genuine use if it is the sort of use that is appropriate in the economic sector concerned for preserving or creating market share for the relevant goods or services"

27. ככל שהשימוש איננו שימוש מלאכותי שנעשה אך כדי למנוע את ביטול הסימן, והוא בהתאם למקובל בתחום המסחרי הרלוונטי ולמאפייני המוצר או השירות, יש לראות בו כשימוש מספיק. ר' לעניין זה 19 R.P.C. [2018] (Ch); [2018] EWHC 1608 (Ch); WALTON INTERNATIONAL LTD v VERWEIJ FASHION BV, [2018] EWHC 1608 (Ch); [2018] R.P.C. 19 פסקה 117 :

"As the court stated in Sunrider at [77], "courts ruling in two different cases may assess differently the genuine nature of the use alleged before them, even when instances of that use have generated comparable sales volumes". The court has repeatedly made it clear that the assessment is a multi-factorial one, in which the quantity of the goods sold is only one factor. Thus, as has often been pointed out, it depends on (among other things) the nature of the goods: sale of a small quantity of goods is more likely to qualify as genuine use where the goods are passenger airliners than where the goods are potatoes."

מן הכלל אל הפרט

הראיות שהוגשו

28. הראייה היחידה אשר הגישה מבקשת הביטול, הינה תצהיר החוקר הפרטי ירון עידן על נספחיו. התצהיר עצמו קצר וחסר תוכן מהותי. לתצהיר צורף כנספח דו"ח חקירה שנועד לברר האם נעשה שימוש בסימן בישראל. הנספחים הרלוונטיים לענייננו הינם בעיקר נספח ב' לסימן המפרט אתרי מכירות בהם נבדק האם יש שימוש בסימן, ונספח ד' לסימן המפרט תוצאות "סקר סימן מסחרי" - פניה של החוקר לבתי מלון, סוכנויות נסיעות בארץ, מסעדות, ברים וקפיטריות.

29. על הראיות בעניין השימוש בסימן הנדון להיות מהתקופה הקובעת, קרי מנובמבר 2015 עד נובמבר 2018. ראיותיה של בעלת הסימן מתייחסות רובן לתקופה אשר אינה חלק מהתקופה הקובעת; בנספח A, רשימת מבקרים ישראלים במלון, חלק מההזמנות במלון בוצעו בשנת



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

2014 או בשנת 2015 בחודשים לפני חודש נובמבר, יחד עם הזמנות משנת 2019. הזמנות אלו אינן רלוונטיות לדיון זה. יתרה מכך, כל הכתבות והפרסומים עבור המלון אשר הוגשו כנספחים E, D, F, G, H, I, אינן מהתקופה הקובעת, ולכן אף הם אינם רלוונטיים לדיון זה.

30. לפיכך, הראיות שנותרו ומתייחסות לתקופה הקובעת הן: חלק מנספח A המתייחס להזמנות של מבקשים ישראלים במלון בתקופה הקובעת (60 מבקרים מתוך רשימה של 90), יחד עם נספח B (נסח של סימני מסחר רשומים וממתינים של בעלת הסימן, עבור המילה "CIPRIANI") ונספח C, אתרים בעברית עם אופציה להזמין לינה במלון CIPRIANI של בעלת הסימן.

31. בעלת הסימן לא הביאה כל ראיות בדבר ההיקף הכספי של הזמנות מישראל במלון, וגם לא הביאה כל ראיות בדבר היקף השימוש באתרי האינטרנט בהם פורסם המלון (מספר כניסות מישראל, מאילו אתרים הגיעו המבקרים וכו').

32. ביחס לרשימת המבקרים במלון עצמו, לא נמסר כל מידע כיצד נעשו ההזמנות של מבקרים אלה במלון, האם למבקרים אלה הייתה היכרות קודמת עם המלון, האם מדובר במבקרים "חוזרים" או חדשים וכדומה.

שימוש בסימן באתרים בינלאומיים להזמנת מלונות

33. בנספח ב' לתצהיר עידן הוגשו תדפיסים של אתרי מכירות מחו"ל, המשווקים את המלון. העמודים שצורפו מהאתר BOOKING.COM כתובים בשפה העברית, תיבת החיפוש ממוקמת מצד ימין (בהתאם לכתובה עברית), בראש העמוד מופיע הסמל של דגל ישראל, המחיר מוצג בשקלים חדשים (אולם מצוין כי התשלום יהיה במטבע המקומי, ביורו). בתחתית העמוד מופיעים דירוגים בהם זכה האתר Booking.com. ובין היתר, נכתב, בעברית "אנו כאן בשבילכם – ויש לנו הוכחה". אין כל ספק בעיני שמבקרים בגירסה העברית של אתר ההזמנות BOOKING.COM מישראל, היו סבורים שמדובר באתר שמכוון אליהם, ולא באתר בינלאומי המכוון לצרכנים במדינה אחרת. תוצאות דומות הוצגו מהאתרים hotels.com, HotelsCombined.com, Priceline ו-Trivago שוב בשפה העברית. בתדפיסים מאתר hotels.com ו-BOOKINGMATCH.COM אף מופיעים מספרי טלפון מישראל באמצעותם ניתן לבצע את ההזמנה. דומני כי אף שלא הובאו ראיות בנושא, ניתן לומר כי אתרי BOOKING.COM ו-HOTELS.COM מהווים במקרים רבים נקודת מוצא לחיפוש מלונות בחו"ל עבור התיירים הישראליים, והדבר כמעט בגדר ידיעה שיפוטית. לכן סבור אני שיש לראות בהצעה למכירת המלון בגירסאות הישראליות לאתרים בינלאומיים כשימוש לפי החוק.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

34. בעלת הסימן הגישה גם דוגמאות של אתרים ישראלים (גוליבר, איסתא, הדקה ה-90) אשר ניתן להזמין בהם לינה במלון בשפה העברית, חלקם במטבע זר וחלקם בשקלים (נספח C לראיותיה). ברור כי אתרים אלה מכוונים לישראלים, ושיווק המלון באמצעותם הינו בגדר שימוש בישראל.

35. ביחס לאתרי ההזמנות בישראל המאפשרים את הזמנת המלון, טענה מבקשת המחיקה, כי אתרי נסיעות הינם אך מתווכים בין המלון ללקוח הסופי. אתרי הנסיעות מפרסמים מלונות מיוזמתם (ובלי קשר למלון עצמו), ולאחר שהלקוח מזמין, הם פונים למלון ומבצעים עבורו את ההזמנה. לפיכך, אין לראות בשימוש בסימן על ידי מתווך, כשימוש בידי בעל הסימן. מנגד, טוענת בעלת הסימן כי יש לדמות את אתרי הנסיעות ל-"חנויות" המוכרות את שירותי בעלת הסימן בישראל.

36. מקבל אני את טענת בעלת הסימן לעניין זה. בעל סימן רשאי למכור את מוצריו ישירות או באמצעות פלטפורמה כזו או אחרת. בשני המקרים, יש לראות בשימוש בסימן כשימוש לפי הדין.

37. יתרה מכך, הטענה כי אין קשר בין בעלת הסימן לבין כלל אתרי המכירות שהוכח כי המלון משווק דרכם, היא טענה עובדתית שטעונה הוכחה. מהטענות שנטענו בסיכומי בעלת הסימן עולה כי קיימים מודלים עסקיים שונים להתקשרות בין אתרים להזמנה ומכירה של מלונות לבין המלונות עצמם, ולא ניתן לדעת מהחומר שבפני את מהות הקשר בין בעלת הסימנים לכלל האתרים שזכרו. למעשה, הדעת נותנת כי לפחות בקשר לחלק מן האתרים, פועלים האתרים כתוצאה מהתקשרות עם בעלת הסימן לשיווק המלון, ולא באופן עצמאי.

38. לפיכך סבור אני כי ניתן לומר כי נעשה שימוש בסימן בישראל. את מידת השימוש בסימן יש לבחון גם לפי המצופה בשוק הרלוונטי. גם כאן, שני הצדדים לא הביאו ראיות לנושא, אולם נראה כי בשוק התיירות שיווק שירותי לינה נעשה באמצעות פרסום ומכירה באמצעות האתרים המתאימים, וכך נעשה על ידי בעלת הסימן במקרה שבפני.

39. בעלת הסימן הביאה רשימת מבקרים מישראל. עצם מתן שירותים תחת הסימן בחו"ל לאזרחי ישראל, אין בה כדי שימוש בסימן בישראל, אם לא ניתן לקשור את הביקורים לפעילות שיווקית שנעשתה בישראל, שהיא השימוש בסימן בישראל. בעלת הסימן טענה, כי רשימת המבקרים היא תוצאה של השימוש באתרי הזמנת החופשות. לא הובאה לכך כל ראיה, למרות שכלל הנתונים מצויים בידי בעלת הסימן. לפיכך, בעצם העובדה כי ישראלים ביקרו במלון בתקופה הרלוונטית, אין בכדי לסייע לבעלת הסימן.

40. טענה נוספת שהעלתה מבקשת המחיקה בהקשר זה היא שאין לראות את השימוש באתרים כמתייחס לשירותי הזמנה מראש של בתי מלון, כאמור בפרטת הסימן. איני מקבל גם טענה זו.



רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

כאמור לעיל, אני סבור שיש לראות בשימוש באתרים כשימוש בסימן, וזו הדרך של בעלת הסימן לאפשר הזמנה מראש של לינות במלון שהיא מפעילה.

ממצאי סקר השימוש בסימן

41. בנספח ד' לדו"ח, כותב החוקר כי התקשרו (ככל הנראה מטעמו, אולם לא מפורט מי ערך את השיחות) לחמישה בתי מלון בארץ, חמישה סוכני נסיעות, חמש מסעדות, חמישה ברים ו-חמש קפטריות. האנשים שהשיבו לטלפון במקומות אלו לא הכירו את הסימן. התצהיר איננו כולל שמות מלאים של המשיבים, וגם לא ניתן פירוט לגבי תוכן השיחה המלא, ולגבי תפקידם של האנשים שהשיבו לטלפון. האם מדובר בפקידי קבלה? באנשים בעלי תפקידים אחרים?
42. מעבר לכך, אף אם כלל המשיבים אליהם פנה עידן לא הכירו את הסימן, אין בכך ללמד דבר. את השימוש יש לבחון ביחס למקובל בענף וטיב השירות או הסחורה. בענייננו, מדובר במלון יוקרה באיטליה. אין לצפות בהכרח כי עובדי מסעדות, ספקי מזון, ועובדים בתעשיית המלונאות בארץ יכירו את המלון הנמצא באיטליה.
43. לפי הראיות שהוגשו משני הצדדים, מדובר במלון יוקרה אשר שהייה בו עולה אלפי שקלים ללילה. ביחס לסוכני הנסיעות, לא הוברר האם הם עוסקים בתחום הרלוונטי, נסיעות לאיטליה, תיירות יוקרה וכו'. ומכל מקום אין באי-היכרות של חמישה סוכני נסיעות את הסימן כדי להוות ראיה מספקת. ייתכן שדווקא הסוכנים אליהם פנה עידן אינם מכירים את המלון. אין בכך כדי ללמד שלא נעשה שימוש בסימן בישראל.
44. לסיכומו של עניין עולה כי המלון משווק הן באתרים בחו"ל הפונים ישירות ובאופן ממוקד לקהל הישראלי, והן באתרים בישראל. בנסיבות אלו, אני קובע שנעשה שימוש בסימן ולפיכך אין לבטל את רישומו.
45. בעלת הסימן טענה שסימנה מוכר היטב. החומר שהוגש בפני רחוק מלבסס טענה זו. כמו כן, לא מצאתי בטענות אחרות של הצדדים שנטענו בהליך בכדי לשנות ממסקנתי.
46. מבקשת הביטול תשלם שכ"ט עו"ד לבעלת הסימן בהליך בסך של 15,000 ₪ והוצאות בסך 2,000 ₪ שישולמו תוך 45 ימים מיום מתן החלטה זו.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, העיצובים

וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום
כד' סיוון, תש"פ
16 יוני, 2020