



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר
"BOOKING.COM" 244245

Booking.com B.V.

המבקשת:

ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן המסחר BOOKING.COM בסוגים 39 ו-43 בגין שירותי הובלה ואחסנה והספקת מזון ומשקה. הפרטות הוגשו בשפה האנגלית בשל היות הבקשה לרישום הסימן בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, כמשמעות מונח זה בסעיף 56א לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"). להלן פירוט השירותים בגינם נתבקש ביום 15.12.2011 רישום הסימן:

א. בסוג 39 - Arranging of tours; reservation and booking of travel tickets; information, advice and consultancy regarding the aforesaid services, also related to destination issues; the aforesaid services, also provided by travel agents, tour operators and tourist agencies; the aforesaid services also provided electronically.

ב. בסוג 43 - Hotel reservation services; reservation of holiday accommodations, also in resort areas; providing information about hotels, holiday accommodations and resorts (accommodations), whether or not based on the valuation of customers; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services; the aforesaid services also provided electronically.

2. הבקשה סורבה לרישום לאחר שמחלקת סימני המסחר סברה כי הסימן הינו חסר אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם נתבקש רישומו ואשר נוגע במישרין לאותם שירותים.

3. המבקשת מפעילה אתר שכתובתו, כלומר שם המתחם שלו, BOOKING.COM ואשר באמצעותו ניתן להזמין לינות בבתי מלון ברחבי העולם.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. במסגרת הליך הבחינה הוגש תצהירו של Mr. Olivier Jean-Marie Bissierier, סמנכ"ל הכספים בחברה המבקשת. לתצהיר צורפו ראיות לעניין השימוש שנעשה באתר ההזמנות Booking.com להזמנת לינות מתוך ישראל. המבקשת הציגה מספרים מרשימים של לינות שהוזמנו מישראל, המעידים על כך שהאתר נמצא בשימוש נרחב בידי הציבור בישראל. המידע פורט בנספח ו' לתצהיר אשר בשל המידע המסחרי המפורט בו נותר חסוי בהתאם להחלטת מיום הדיון, 20.1.2015.

5. עיקר טענת המבקשת הינה כי סימן המסחר אינו גנרי אלא תיאורי ועל כן מסוגל לרכוש אופי מבחין כתוצאה משימוש. לעניין זה טענה המבקשת כי המילה "Booking" מהווה את שם הפעולה ואינה שם עצם ועל כן מרחיקה את הסימן מן השירותים. עוד טענה המבקשת כי לפועל to book משמעויות נוספות, לרבות "לעצור" (בעגה), ופעולה הנוגעת לספרים.

6. במסגרת הדיון הגישה המבקשת מספר רישומים של שמות מתחם כסימני מסחר במדינות שונות, כגון הסימן homecompare.com לשירותי ביטוח שנרשם בבריטניה, הסימן work.com בגין משחקי מחשב שנרשם בישראל ובבריטניה, weather.com בגין מכשירים מטרולוגיים בסוג 9 שנרשם בארצות הברית, answers.com בגין שירותי ייעוץ ופרסום שנרשם בארצות הברית ועוד. עוד הפנה בא כוח המבקשת בטיעוניו בעל פה להחלטת בית המשפט הפדרלי בערעור על החלטת ה-TTAB בעניין הסימן In re Steel Building.com, 75 USPQ 2D 1420 (steelbuilding.com).

דין

7. המבקשת אינה חולקת על כך שסימן מסחר גנרי אינו יכול לרכוש אופי מבחין. על כן ההכרעה הנדרשת בענייננו הינה האם הסימן הינו גנרי או תיאורי.

8. בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, הגדיר כב' השופט חשין בעמ' 943 את השמות הגנריים כך:

"הבה נאמר עתה מילים אחדות על טעמי קלסיפיקציה זו שנארגה בהלכה. הקטגוריה האחת מכילה שמות גנריים, קרא הסוג, או הזן, שאליו משתייך הנכס, או השירות, שבו מדובר. לדוגמאות שונות ראו C. Wadlow The Law of Passing-Off [49], at pp. 386-389. שם גנרי אינו זכאי להגנה בעוולה של גניבת עין. טעם הדבר: אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשם הגנרי. עורך דין לא יוכל להשתלט על



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"עריכת דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב"מנועי דיזל". לשמות גנריים

בשמותיהם של עיתונים ראו CES Pub. Corp. v. St. Regis Publications, Inc.

"(1975) [26], at p. 13

9. דברים ברוח זו נאמרו גם בפסיקה האמריקאית המצוטטת בהחלטה בעניין *steelbuilding.com*, שם נקבע כך:

"A generic term cannot function as an indicator of the source of a product, and thus as a trademark, because the relevant public understands the term primarily as the common name for the product. In re Dial-A-Mattress, 240 F.3d 1341, 1344 (Fed. Cir. 2001). This court's test for genericness has two parts: first, the court determines the genus of goods or services at issue, and second, the court determines whether the term sought to be registered is understood by the relevant public "primarily to refer to that genus of goods or services."

10. באותו עניין קבעה בית המשפט הפדרלי כי השירותים שמספקת בעלת האתר אינם מכירת בנייני פלדה באמצעות המרשתת אלא שירותי עיצוב ותכנון של בניינים והשוואת מחירים בהתאם לעיצוב הנבחר. עוד קבע בית המשפט באותו עניין כי לא נבחן באופן מספיק האם הצירוף של המלים *steelbuilding* לכדי מילה אחת נותר גנרי. לבסוף סבר בית המשפט הפדרלי כי זהו אחד המקרים הנדירים, בהם יש בצירוף של סיומת ה-TLD Top-level domain (.COM) כדי להרחיב את משמעות הסימן מעבר למכירת בניינים העשויים פלדה.

11. בית המשפט הפדרלי חזר והדגיש בהחלטות נוספות כי **ככלל** התוספת של TLD אינה יכולה להפוך מונח גנרי לשאינו כזה והמקרים שבהם כלל זה לא יחול הינם חריגים ביותר. ראה למשל *Advertise.com, Inc. v. AOL Adver., Inc.*, 616 F.3d 974, 978-979 (9th Cir. 2010): Cal.

"There is extensive Federal Circuit precedent in support of our conclusion that the combination of ".com" and "advertising" does not result in a descriptive mark. The Federal Circuit has repeatedly affirmed the Trademark Trial and Appeal Board's ("TTAB") findings that marks similar to ADVERTISING.COM are generic. See In re



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

Hotels.com, 573 F.3d 1300, 1304 (Fed. Cir. 2009) (*HOTELS.COM*); [*979] *In re 1800MATTRESS.COM IP, LLC*, 586 F.3d 1359, 1361-62 (Fed. Cir. 2009) (*MATTRESS.COM*); *In re Reed Elsevier Props. Inc.*, 482 F.3d 1376, 1378 [***1314] (Fed. Cir. 2007) (*LAW-YERS.COM*).
n3 The Federal Circuit has been explicit that HN9adding ".com" or another TLD to an otherwise unprotectable term will only in rare circumstances result in a distinctive composite. See *In re Steelbuilding.com*, 415 F.3d 1293, 1297 (Fed. Cir. 2005) ("Only in rare instances will the addition of a TLD indicator to a descriptive term operate to [**11] create a distinctive mark."); *In re Oppedahl & Larson LLP*, 373 F.3d at 1174-76. This position comports with existing Ninth Circuit law explaining that, in the context of likelihood of confusion, the addition of ".com" to a mark generally does not strengthen the mark. See *Brookfield Commc'ns. v. W. Coast Entm't Corp.*, 174 F.3d 1036, 1055 (9th Cir. 1999).

12. באותו עניין מבהיר בית המשפט כי אין מקום להעניק זכות שימוש ייחודית באמצעות רישום סימן מסחר לגוף שבבעלותו שם מתחם גנרי רק משום שהינו הראשון שרכש את שם המתחם, כדלקמן:

"To allow trademark protection for generic terms, . . . even when [they] have become identified with a first user, would grant the owner of the mark a monopoly, since a competitor could not describe his goods as what they are." *Surgicenters*, 601 F.2d at 1017 (quotation marks omitted). 7 A major advantage that AOL would get from trademark protection of *ADVERTISING.COM* is to foreclose competitors from using a vast array of simple, easy to remember domain names and designations [**18] that describe the services provided. The effect is similar to that which would result if trademark law embraced the obviously generic *ADVERTISING COMPANY* as a protectable mark



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

because it "ha[d] become identified with a first user."

על ההבדלים בין פסק הדין בעניין Steelbuilding.com לפסק הדין בעניין
advertise.com נכתב בספרות המשפטית כך :

"Steelbuilding stands out as the one recent case where two generic words combined into a compound, coupled with a TLD indicator, almost created a descriptive mark. The failed marks in1800Mattress and Advertise were generic single words that failed to create a distinctive mark when joined with a TLD. While it is difficult to say that a standard for the descriptiveness of domain names as trademarks has emerged in the federal courts, several factors seem to increase the likelihood that a court will categorize a domain name as descriptive.

First, melding two generic words into a compound word creates the possibility of new meaning that could distinctly identify the company behind the goods or services provided, thereby satisfying the "Who are you?" test. Steelbuilding linked an adjective with a noun to create a composite verb, such that the Federal Circuit looked not only at the possibility of selling steel buildings, but alternatively, the actual construction of steel buildings in an online environment. The two words potentially functioned as a verb, thereby moving the mark from purely generic into possibly descriptive.

Second, where a possible double entendre exists, it is much less likely that the mark will be termed generic, and this likelihood decreases further when two generic words are spliced together. The mark in Steelbuilding could have been viewed as an adjective and noun or one compound verb, depending on how the words were interpreted. It is much more difficult for this kind of layered meaning to emerge from a



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

single word like "mattress" or "advertising," which largely remain confined to one part of speech."

Luke M. Rona, WHO ARE YOU? DIFFICULTIES IN OBTAINING TRADEMARK PROTECTION FOR DOMAIN NAMES, 8 Wash. J.L. Tech. & Arts 61, 75.

13. אף אם לעתים לא יהיה די בצירוף שתי מלים גנריות לכדי מלה אחת כדי לעבור את הגנריות, הרי שבענייננו ממילא מדובר במלה אחת בלבד, "Booking", אשר לה משמעות המצביעה במישרין על השירות הניתן. כעולה מהגדרת המלה במילון Merriam-Webster האינטרנטי (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/booking>), משמעות המלה הינה הזמנה של דבר מה שייעשה בו שימוש במועד מאוחר יותר, כאשר הדוגמא הניתנת הינה חדר :

"an arrangement for a person or group (such as a singer or band) to perform at a particular place; an arrangement to have something (such as a room) held for your use at a later time; soccer : the act of officially recording the name of a player who has broken the rules in a game; he act of one that books; an engagement or scheduled performance; reservation."

14. המבקשת לא טענה כי מעבר להזמנת חדרים ניתן לבצע באתר פעולות נוספות. השירות הניתן באתר הינו אך ורק הזמנת חדרים והדבר עולה גם מן הראיות שהוגשו, לרבות המכתבים של בתי המלון השונים בישראל שמאשרים כי הם עובדים עם האתר.

15. איני סבורה כי ניתן לקבל את טענת המבקשת כי כאשר הסימן מורכב משם הפעולה ולא משם עצם יש בכך כדי להצביע כי אינו גנרי. ראשית, מן הפסיקה האמריקאית עולה כי אין הכרח כי הסימן יורכב משם עצם גנרי. הסימן יכול שהיא גם פועל או שם פעולה ועדיין להיחשב גנרי (ראה פסק הדין בעניין [advertise.com](http://www.advertise.com)). שנית, כאשר עסקינן בשירותים, נראה כי דווקא הפעולה מתארת טוב יותר את השירות מאשר שם העצם.

16. המבקשת טענה בדיון בפניי כי בשונה מהעובדות שתוארו בעניין hotels.co.il (בקשה לרישום סימן מסחר מס' 234287 "Hotels.co.il", ביי-טק תקשורת בע"מ, פורסמה באתר רשות הפטנטים 2.9.2013) קיים קשר ברור עד כדי זהות בין שם החברה המבקשת לשם האתר. אכן קיים הבדל זה בין הנסיבות. עם זאת, אין בכך די כדי להקנות לסימן המבוקש מידה של אופי



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מבחין המספיקה לצורך רישום, שהרי גם שם החברה הינו גנרי ביחס לשירות הניתן. ראה לעניין זה את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד, פ"ד סב(2) 33.

17. אתייחס בקצרה לדוגמאות שהגישה המבקשת לרישומים של "סימני .com" ברחבי העולם וזאת מבלי לדון בשאלה מהו המשקל שיש לייחס לרישומים אלה בישראל במסגרת החלטה של ערכאה זו, בשים לב לכך שלא הוצג מלוא תיק הבחינה, הראיות שהוגשו במסגרת זו, שיקולי הבוחן ובהתעלם מן השוני בין הדינים ומן האפשרות כי בוחן יטעה.

18. כך למשל, הסימן homecompare.com נרשם בגין שירותי ביטוח. אין מדובר בשירותי השוואת בתים ואף לא בשירותי תיווך. מכאן שלא ניתן לומר שסימן זה הוא גנרי, אלא לכל היותר מתאר ביחס לשירותים. הסימן work.com נרשם בסוג 9 בגין משחקי מחשב ומכשור מדעי וכן בסוג 45 בגין מתן רשיונות במערכות ותוכנות מחשב, הן בישראל והן בבריטניה. אין כל קשר בין המלה work (עבודה) לבין סוג השירותים והמוצרים ואין בה כדי לתאר את אותו סוג. גם הסימן weather.com נרשם בסוג 9 בגין מכשירים מטרולוגיים בארצות הברית ולא נרשם בגין שירותי חיזוי מזג האוויר. אותו סימן נרשם באיחוד האירופי בגין מוצרים שונים, כגון ביגוד, הנעלה, מוצרי עור ומוצרי דפוס, אך לא בגין שירותי חיזוי מזג האוויר המסופקים באתר.

19. הסימן register.com נרשם בארצות הברית בגין שירותי דואר אלקטרוני, שירותי ניהול כתובות ברשתות ועוד. סימן זה נרשם כסימן מעוצב (בצבעי ירוק) ולא נרשם ככל הנראה כסימן מילולי.

20. אוסיף ואציין כי מן המסמכים שהוגשו בפני עולה כי המבקשת עושה שימוש באתר האינטרנט שלה בסימנים מעוצבים (בצבעי כחול ותכלת) ואף רשמה סימנים אלה בישראל (סימנים 252107, 252108, 199137, 199136) ובמדינות רבות בעולם. נראה כי הגנה זו הינה ההגנה הראויה לסימנה של המבקשת שכן הגנה רחבה יותר תפקיע מן הציבור דבר שיש להשאירו פתוח למסחר ולרישום שמות מתחם נוספים, גנריים אף הם. כך למשל, אין זה ראוי כי יימנע רישום שמות המתחם mybooking.com, bookinghotels.com או hotelsbooking.com בשל רישום סימן המסחר המבוקש. כפי שהובהר בהחלטה בעניין hotels.co.il הכללים לרישום שמות מתחם שונים הם מן הכללים לרישום סימני מסחר ואין מניעה לרשום שמות מתחם גנריים.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

21. אוסיף ואציין כי הסימן המילולי שבפני נרשם בניו זילנד, אך לא נרשם או סורב לרישום במספר רב של מדינות אשר בוחנות את כשירות הרישום, כגון, ארצות הברית, יפן, קוריאה הדרומית ועוד.

22. מסקנתי הינה, אפוא, כי הסימן המבוקש לרישום אינו כשיר לרישום ועל כן הבקשה נדחית.

ז'קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

כ"ט אדר א' תשע"ו
09 מרץ 2016

ניתן בירושלים ביום

951-99-2016-001925

סימוכין: