



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-04 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

בעניין:

BOOKING.COM B.V (חברה המאוגדת בהולנד)

באמצעות ב"כ עו"ד יאיר אופנהיימר, שרה אטלי, ד"ר שלמה כהן המערערות

נגד

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באמצעות ב"כ עו"ד חגי דומברוביץ' (פמ"י-אזרחי)

המשיב

פסק דין

1. פסק דין זה עוסק בערעור על החלטת כב' הפוסקת בקניין רוחני – סגנית רשם
הפטנטים, ג'קלין ברכה (להלן: "הפוסקת") מיום 9.3.16, בבקשה לרישום סימן מסחר
"Booking.com" 244245 (להלן: "הבקשה").

ההחלטה נשוא הערעור:

2. בגדרי ההחלטה, דחתה הפוסקת את בקשתה של חברת Booking.com B.V (להלן: "המערערות") לרשום את סימן המסחר Booking.com, בסוגים 39 ו-43, בגין שירותי
הובלה ואחסנה ואספקת מזון ומשקה. מחלקת סימני המסחר דחתה את הבקשה
משום שסברה כי הסימן הינו חסר אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם מבוקש רישומו
ואשר נוגע במישרין לאותם שירותים. הפוסקת סברה משורת נימוקים כי הסימן
המבוקש לרישום אינו כשיר לרישום ודחתה את הבקשה.

3. בשל היות הבקשה לרישום בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל כמשמעות מונח זה
בסעיף 56א לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
פורטו השירותים בגינם התבקש הרישום כדלקמן:



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V BOOKING.COM ב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

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

- 1
- 2
- 3 כמפורט בהחלטת הפוסקת, המערערת מפעילה אתר שכתובתו, כלומר, שם המתחם
- 4 .4. (domain) שלו הוא www.Booking.com, ואשר באמצעותו ניתן להזמין שירותי
- 5 תיירות ברחבי העולם. בין היתר, הגישה המערערת תצהיר של סמנכ"ל הכספים
- 6 בחברה. לתצהיר צורפו ראיות בעניין השימוש שנעשה באתר ההזמנות של המערערת
- 7 להזמנת לינות מתוך ישראל. עוד צוין, כי מנתונים אלה עולה שהאתר נמצא בשימוש
- 8 נרחב בידי הציבור בישראל.
- 9
- 10 .5. המערערת טענה, כי סימן המסחר האמור אינו גנרי אלא תיאורי ועל כן מסוגל לרכוש
- 11 אופי מבחין כתוצאה משימוש. לטענתה, המילה "Booking" הינה "שם פעולה" ולא
- 12 "שם עצם" ועל כן היא מרחיקה את הסימן מן השירותים. בנוסף, לפועל "to book"
- 13 יש לטענתה משמעויות נוספות, לרבות "לעצור" (בעגה) במובן הפלילי ופעולה הנוגעת
- 14 לניהול ספרים.
- 15
- 16 .6. המערערת הגישה במהלך הדיון מספר רישומים של שמות מתחם שהוכרו כסימני
- 17 מסחר במדינות שונות, כגון הסימן homecompare.com, לשירותי ביטוח שנרשם
- 18 בבריטניה work.com, לגבי משחקי מחשב שנרשם בישראל ובבריטניה,
- 19 waether.com, לגבי מכשירים מטאורולוגיים בסוג 9 שנרשם בארה"ב,
- 20 answers.com לגבי שירותי ייעוץ ופרסום שנרשם בארה"ב ועוד.
- 21



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

7. הפוסקת מציינת, כי גם המערערת מסכימה שסימן מסחר גנרי אינו יכול לרכוש אופי
מבחין ולכן ההכרעה הנדרשת היא האם הסימן המבוקש הינו גנרי או תיאורי. בעניין
זה, הפנתה להגדרתו של המונח "שם גנרי" בפסיקה הישראלית המתייחסת לסוג או
לזן שאליו משתייך הנכס או השירות. שם כזה אינו זכאי להגנה, שכן זכותם של כל
העוסקים במקצוע לתאר את מוצריהם בשם הגנרי. כך למשל, עו"ד לא יוכל להשתלט
על שם הפועל "עריכת דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין לגבי המונח "מנועי דיזל"
(ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי לאומי משפחה (1997) בע"מ – עיתון משפחה נ'
אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון משפחה טובה, פ"ד
נה(3) 933, 943.

8. הפוסקת הפנתה גם לפסיקה האמריקאית בעניין זה In re 75 USPQ 2D 1420
Steel Building.com. שבה נקבע, כי:

12
*"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."*

9. הפוסקת הוסיפה כי בעניין Steel Building עניין נקבע שהשירותים שמספקת בעלת
האתר אינם מכירת בנייני פלדה באמצעות המרשתת אלא שירותי ועיצוב תכנוני
בניינים והשוואת מחירים בהתאם לעיצוב הנבחר. נקבע שם, כי לא נבחן באופן מספיק
האם צירוף המילים steelbuilding למילה אחת נותר גנרי. עם זאת, ציין כי צירוף
הסיומת TLD – TOP LEVEL DOMAIN (com). יכול במקרה זה להרחיב את
משמעות הסימן מעבר למכירת בניינים העשויים פלדה. עם זאת, נפסק כי, ככלל,
אותה תוספת אינה יכולה להפוך למונח גנרי מונח שאינו כזה, ובמקרים בהם הכלל לא
יחול הם חריגים ביותר. תוך הפנייה לעניין AOL v. Advertise.com, Inc.
(Adver., Inc., 616 F.3d 974 (9th Cir. 2010)). באותו פסק דין ציין בית המשפט
הפדרלי כי אין מקום להעניק זכות שימוש ייחודית באמצעות רישום סימן מסחר לגוף
שבבעלותו שם מתחם גנרי, רק משום שהיה הראשון שרכש את שם המתחם.



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V BOOKING.COM נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

10. עוד הפנתה הפוסקת לניתוח שנעשה בספרות המשפטית בהתייחס לשתי ההחלטות
 בעניין steelbuilding ובעניין Advertise.com, בנוגע לקביעת אמת מידה להכרה
 בשמות מתחם (Domain), כסימני מסחר כששם המתחם מורכב ממילה או מצירוף
 מילים גנריות.

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 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.

11. הפוסקת הוסיפה בעניין זה, כי לעיתים לא יהיה די בצירוף שתי מילים גנריות לכדי
 מילה אחת כדי לאבד את המאפיין הגנרי. בעניינו, ממילא מדובר במילה אחת בלבד
 אשר לה המשמעות המצביעה במישרין על השירות שניתן. בהקשר זה – הפנתה
 הפוסקת להגדרה המילולית של המונח Booking במילון Merriam–Webster
 המקוון לפיה משמעות המילה היא הזמנה של דבר מה שייעשה בו שימוש במועד
 מאוחר יותר כאשר הדוגמא הניתנת היא 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; the act of one that books; an engagement or scheduled performance; reservation."



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V. BOOKING.COM ב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 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
12. הפוסקת ציינה כי לא נטען שמעבר להזמנת חדרים ניתן לבצע באתר פעולות נוספות. השירות הניתן בו הינו אך ורק הזמנת חדרים והדבר גם עולה מן הראיות שהוגשו. בעניין זה הוסיפה כי לא ניתן לקבל את טענת המערערת, שכאשר הסימן מורכב משם פעולה ולא משם עצם, יש בכך כדי להצביע כי אינו גנרי וזאת משני טעמים: ראשית, מן הפסיקה האמריקאית עולה שאין הכרח כי הסימן מורכב משם עצם גנרי והוא יכול להיות גם פועל או שם פעולה ועדיין להיחשב גנרי. שנית, כאשר עסקין בשירותים, דווקא הפעולה מתארת טוב יותר את השירות מאשר את שם העצם.
13. עוד דחתה הפוסקת את הניסיון ללמוד גזרה שווה לענייננו מן ההחלטה שניתנה בעניין Hotels.co.il ביי-טק תקשורת בע"מ. זאת, משום שבעניין דנן קיים קשר ברור עד כדי זהות בין שם החברה המערערת לבין שם האתר. בשל אותו שוני בין העובדות, אין די בכך בכדי להקנות מידה של אופי מבחין לסימן המבוקש, מידה של אופי מבחין המספיקה לצרכי רישום. שכן, גם שם החברה הינו גנרי ביחס לשירות הניתן. בהמשך, ערכה השוואה בין דוגמאות של סימני COM שנרשמו בעולם לבין ענייננו, תוך ציון כי לגבי אותם עניינים לא הוצג מלוא תיק הבחינה בכל עניין ועניין.
14. כך למשל, לגבי הסימן homecompare.com, הוא נרשם בגין שירותי ביטוח ולא בגין השוואת מחירי בתים או שירותי תיווך ומכאן שאין לומר כי הוא סימן גנרי אלא סימן מתאר ביחס לשירותים. באשר לסימן work.com, הוא נרשם, הן בישראל והן בבריטניה, בסוג 9 בגין משחקי מחשב ומכשור מדעי וכן בסוג 45 מתן רישיונות במערכות ותוכנות מחשב. עוד צוין, כי אין כל קשר בין המילה work (עבודה) לבין סוג השירותים והמוצרים הניתנים ע"י בעל הסימון ואין בה כדי לתאר את אותו סוג. גם הסימן weather.com, נרשם בסוג 9 בגין מכשירים מטאורולוגיים בארה"ב אך לא נרשם בגין שירותי חיזוי מזג אוויר. אותו סימן נרשם גם באיחוד האירופי בגין מוצרים שונים כגון: ביגוד, הנעלה, מוצרי עור ומוצרי דפוס אך לא נרשם בגין שירותי חיזוי מזג אוויר המסופקים באתר.
15. הפוסקת הוסיפה, כי מן המסמכים שהוגשו בפניה עולה כי המערערת עושה שימוש באתר האינטרנט שלה בסימנים מעוצבים (בצבעי כחול ותכלת) ואף רשמה אותם



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

בישראל ובמדינות רבות בעולם. לשיטתה, זו ההגנה הראויה לסימנה של המערערת
שכן הגנה רחבה יותר תפקיע מן הציבור דבר שיש להשאירו פתוח למסחר ולרישום
שמות מתחם נוספים, גנריים אף הם. כך למשל, ציינה כי אין זה ראוי למנוע רישום
שמות מתחם כגון: mybooking.com, bookinghotels.com, או-
hotelsbooking.com, בשל רישום סימן המסחר המבוקש. לדבריה, הובהר
בהחלטה בעניין hotels.co.il, כי הכללים ברישום שמות מתחם הם שונים מן הכללים
לרישום סימני מסחר ואין מניעה לרישום שמות מתחם גנריים. לסיום ציינה, כי הסימן
המילולי האמור נרשם בניו-זילנד, אך לא נרשם או סורב לרישום במספר רב של
מדינות הבוחנות את כשירות הרישום, כגון: ארה"ב, יפן, קוריאה הדרומית ועוד.

טענות המערערת:

16. לטענת המערערת היא אחת מחברות הנסיעות והתיירות הגדולות והמוכרות ביותר
בעולם, פעילה בעשרות מדינות ונותנת שירותים לבעלי מלונות ועסקים ולצרכי קצה.
היא מציעה את שירותיה דרך אתר אינטרנט רב לשוני, כולל בשפה העברית ויש לה
אפליקציה הניתנת להורדה ושימוש במכשירים סלולאריים. עוד טענה המערערת, כי
היא טבעה את הסימן booking.com, כמותג של פלטפורמה אינטרנטית ייחודית
להזמנת חדרים ונופשונים בבתי מלון בארץ ובעולם. היא זוכה להצלחה אדירה גם
בישראל ומספר המשתמשים כאן בשירותיה מגיע למאות אלפים מדי שנה. זאת,
בנוסף למאות אלפים המשתמשים בשירותיה מחו"ל על מנת להזמין לינות בישראל.

17. המערערת טוענת כי הסימן booking.com, בניגוד לדעת הפוסקת, אינו גנרי אלא לכל
היותר תיאורי או מרמז ולכן הוא כשיר לרישום. ובנוסף, לנוכח הערך המבחין הרב
שרכש כתוצאה משימוש ופרסום רחבי היקף, הוא סימן חזק וכשיר לרישום. לטענתה,
את אופיו של הסימן יש לבחון כמכלול ואין לנתק את חלקיו זה מזה כדי להעמיד כל
אחד מהם במבחן עצמאי, אלא שיש לבחון את הרושם הכללי שנוצר מצירוף הרכיבים.
בענייננו, פירוק הסימן לשני רכיבים נפרדים booking ו-com. ובחינה של כל אחד
מהם בנפרד, תוביל לתוצאה המוטעית של דחיית הסימן בכללותו.



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

18. לטענתה, השאלה המרכזית שיש לשאול על מנת לקבוע אם סימן הוא גנרי, הינה אם
הוא משיב לשאלה "מי אתה" או "מה אתה", בעיני ציבור הצרכנים. סימן שעונה
בעיקר לשאלה "מה אתה" במקום "מי אתה" ייחשב לרוב כגנרי. אולם, במקרים שיש
בהם ספק, ראוי להכתיר אותו כתיאורי. לדברי המערער, booking.com, אינו סוג
או זן של השירותים המבוקשים תחת הסימן שירותי סוכנות נסיעות, ולכל היותר עשוי
להיות עבור צרכנים מסוימים סימן מרמז או מתאר הכשיר לרישום על פי דין.
19. לטענת המערער, בניגוד למסקנת הפוסקת, BOOKING.COM אינו בבחינת סוג או
זן של השירותים המבוקשים תחת הסימן – שירותי סוכנות נסיעות. לכל היותר, סימן
זה עשוי להיות, עבור צרכנים מסוימים, סימן מרמז, או מתאר, אשר שניהם כשירים
לרישום על-פי דין. יתרה מכך, לטענת המערער, הדבר נכון שבעתיים לאור העבודה
שיש לבחון את דיני סימני המסחר בהתאם לציבור הצרכנים הרלוונטי – הציבור
הישראלי, ואיך ציבור זה תופס את הסימן. בעניין זה טוענת המערער כי לאור
העובדה שהשפה האנגלית אינה שפה השגורה בקרב חלקים גדולים של הציבור
בישראל אין מדובר בסימן גנרי.
20. עוד טוענת המערער, כי מכיוון ש-BOOKING.COM הוא שמה של המערער והוא
גם כתובת הפלטפורמה המקוונת שלה, הסימן המבוקש מצביע על המערער באופן
חד-חד ערכי. בקשר לכך, טוענת המערער, כי הרציונל בהגבלה על רישום מונחים
גנריים נועדה להבטיח את היכולת של עוסקים אחרים לעשות בהם שימוש. בקשר
למערער, רציונל זה אינו מתקיים. זאת לאור העובדה שסימן זה, כאמור, אינו
בבחינת מונח גנרי עבור ציבור הצרכנים הרלוונטי, והוא מצביע בפועל באופן בלעדי על
המערער כמקור השירותים. לעוסקים אחרים לא יכולה להיות זכות בדין לעשות
שימוש בשמה של המערער עבור שירותים דומים, וכל שימוש כזה, בהתחשב
במוניטין העצום שרכש הסימן, יהיה מיועד להטעות, ולהיבנות שלא כדין
מהפופולריות של המערער.
21. עוד לטענתה, טענת הפוסקת בכך שפירקה את שמה של המערער לשני חלקים ולא
התייחסה אליהם כמקשה אחת. בקשר לכך טוענת המערער כי מדובר במסקנה
מוטעית הנובעת מניתוח חסר. לדבריה, אין למונח BOOKING משמעות אחת, והיה



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V. BOOKING.COM נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 1 ראוי לתת משקל למשמעויות הנוספות של אותו מונח, כך למשל, המונח BOOKING
2 יכול לתאר, בין היתר, מעצר משטירתי, רישום עבירות של שחקנים מתחום הספורט
3 וכו' ובשל כך, יש לראותו כגנרי.
4
- 5 22. בנוסף טוענת המערערת, כי הצירוף BOOKING.COM עולה על סך כל חלקיו
6 ומהווה סימן מסחרי שגור בפי הצרכנים בישראל. לטענתה, אין ספק כי שילוב הסימות
7 COM. מוסיף לייחודיות של הסימן, במיוחד עבור הציבור הישראלי. המערערת
8 מוסיפה, כי במקרה זה עשוי השילוב של רכיב ה-TOP LEVEL DOMAIN להקנות
9 ערך מבחין לסימן ולהפוך אותו לכשיר לרישום וטענתה הפוסקת כשקבעה שלא כך
10 המקרה בענייננו.
11
- 12 23. לסיכום טענותיה היא טוענת, כי BOOKING.COM רכש ערך מבחין עצום בעולם
13 ובישראל אשר הפך להיות אחד מסמני המסחר המפורסמים ביותר ברחבי העולם
14 ובישראל בקשר עם השירותים המבוקשים. המערערת משקיעה משאבים אדירים
15 בפרסום ושיווק שירותים תחת הסימן האמור והיא פעילה ב-192 מדינות בעולם ויש
16 לה מעל 415,000 שותפים (מלונות ובתי אירוח המוכרים את שירותיהם באמצעות
17 אתר המערערת) וכן היא פעילה ברשתות החברתיות ובאמצעות אפליקציה ייעודית.
18 בנוסף לטענתה, השם BOOKING.COM אינו גנרי באוזני הצרכן הישראלי. זאת
19 שכן, הוא אינו מציין זן או סוג של השירותים המבוקשים, אלא מהווה את שמה
20 וכתובתה של המערערת ומצביע עליה באופן בלעדי. סימן זה, יכול להיות, לכל היותר,
21 סימן תיאורי או מרמז עבור צרכנים מסוימים. על כן, לאור היקפי השימוש והפרסום
22 האדירים שהשקיעה ומשקיעה המערערת, ואשר לא נסתרו, BOOKING.COM רכש
23 ערך מבחין רב בישראל, והוא כשיר לרישום כסימן מסחר בישראל כפי שהוא רשום
24 במספר רב של מדינות נוספות.
25

טענות המשיב:

- 26
27
28 24. המשיב טוען כי בדין דחתה הפוסקת את בקשת המערערת לרישום הסימן המילולי
29 BOOKING.COM. זאת שעה שהמערערת רשמה בישראל את סימני המסחר
30 המעוצבים (בצבעי כחול ותכלת), בהם היא עושה שימוש בישראל (סימנים 252107,



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 1 כשפועל המשמעות היא כי אי רישום הסימן המבוקש
2 לא ימנע ממנה להשתמש בסימניה. עוד לטענתו, הסימן המילולי מושא הערער לא
3 נרשם או סורב לרישום במספר רב של מדינות אשר בוחנות את כשירות הרישום
4 (וביניהן: ארה"ב, יפן, קוריאה הדרומית ועוד).
5
6 בנוסף, הסימן אותו מבקשת המערערת לרשום הוא סימן גנרי שאין לאפשר את
7 רישומו. בעניין זה עמדתו היא כי לא ניתן לזהות נכונה את מקור הטובין או השירותים
8 עם בעל הסימן המבוקש לרישום, שכן לסימן גנרי זיקה לא רק למבקש הסימן, אלא
9 לכלל העוסקים המשתמשים באותו סימן גנרי.
10
11 לטענת המשיב, גם הצעתה של המערערת, בעיקרי הטיעון מטעמה כי תאפשר לעוסקים
12 אחרים בתחום לעשות שימוש בסימן BOOKING.COM "בכפוף לדינים
13 הרלבנטיים", כדי להפיג את החשש מפני ניצול הסימן, ככל שיירשם, כדי לנגח
14 מתחרים – אין בה ממש ואין ביכולתה להפיג את החשש כי רישום הסימן יפקיע
15 מציבור העוסקים בתחום את האפשרות להשתמש בסימן האמור או בסימן הדומה לו.
16
17 זאת ועוד, נטען כי חלקו הדומיננטי של הסימן המבוקש להירשם הנו השם
18 BOOKING. אמנם, כפי שנקבע בפסיקה לא אחת, בחינת סימנים תעשה לעולם תוך
19 בחינתם כמכלול ותוך התחשבות בזיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן, אך על בחינת
20 הסימן להיעשות בשים דגש לרכיבים הדומיננטיים שלו. בענייננו, אין ספק כי המילה
21 BOOKING היא מונח גנרי מוכר, שכן מדובר בשם אשר מתייחס ישירות לשירות
22 המדובר. שם זה מתייחס לשירות הזמנת חדרים והוא רלבנטי לכל העוסקים בענף
23 התיירות. חיזוק לכך ניתן לקבל בפרטה שהוגשה לצורך הרישום ובה מצוין, בין היתר,
24 כי סוג השירותים המוצע הוא "Arranging of tours, reservation and
25 booking of travel tickets;..." לפיכך, המערערת אינה יכולה לבקש לרשום סימן
26 מסחר על שם זה שכן הוא שייך לכלל העוסקים בענף. יתרה מכך, פעילותה של
27 המערערת היא בתחום הזמנת החדרים בלבד.
28



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V. BOOKING.COM נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

28. המשיב מוסיף, כאמור בסעיף 11 דלעיל, כי צדקתה הפוסקת בהסתמכה על פירוש
המילה BOOKING במילון Merriam-Webster וכי לא ניתן לטעון כי לא מדובר
במילה גנרית השייכת לכלל ענף התיירות ובשל כך לא ניתן לרשום עליה סימן מסחר.
29. לטענתו, הוספת הסיומת "COM." אינה יכולה להוציא את המילה מאי-היותה מילה
גנרית, שכן מדובר בשם של "מתחם" לצורך פעילותה של המערערת ברשת האינטרנט.
30. בכל הקשור לטענה כי השפה האנגלית אינה שגורה בפיו של הצרכן הישראלי טוען
המשיב כי עניין זה כבר הועלה ונדחה בפסיקה והפנה בעניין זה לע"א 2673/04 קופי
טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד, תק-על 2007(ד), 259 (פסקה 10 לפסק הדין)
(להלן: "עניין קופי טו גו").
31. בכל הנוגע לטענות המערערת כי יש לבחון את סימן המסחר בכללותו כמילה אחת
BOOKING.COM ולא רק את המילה BOOKING טוען המשיב כי אין כל משמעות
לצורך קביעת סימן המסחר לתוספת COM. וזאת בהמשך לנאמר בעניין קופי טו גו
בפסקה 9 לפסק הדין. הוא ממשיך וטוען כי אין משמעות לתוספת זו, בין היתר, משום
ששני החלקים בסימן המסחר הינם סימנים גנריים ולא ניתן לרשום סימן מסחר על
צירוף המילים יחדיו.
32. בהתייחס לטענות המערערת בכל הקשור לשם המתחם שבבעלותה טוען המשיב כי
החלטת הפוסקת אינו פוגע בזכותה של המערערת להמשיך ולהחזיק את שם המתחם
שבבעלותה ואינו מפקיע ממנה את שם מתחם זה. לקוחותיה של המערערת ימשיכו
להיזכר שם מתחם זה גם אם לא תקבל המערערת סימן מסחר רשום על שמה.
33. לסיכום, טוען המשיב, כי המערערת לא הוכיחה כי סימן המסחר אותו היא מבקשת
לרשום אינו סימן גנרי. לכן בנסיבות העניין ובהתאם לפסיקה, לא ניתן לרשום אותו
כסימן. בנוסף, לא ניתן מכח העובדה שהמערערת משתמשת בשם מתחם זהה ברשת
האינטרנט וציבור לקוחות גדול משתמש באתר האינטרנט הנמצא בשם מתחם זה,
למנוע מציבור העוסקים בענף מלהשתמש במילה, אותה מבקשת המערערת לרשום
כסימן מסחר.



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

דיון והכרעה:

34. לאחר שעיינתי בהחלטת הפוסקת ושקלתי לעומק את טענות הצדדים, נחה דעתי כי
דין הערעור להידחות.

35. המחלוקת העיקרית בין הצדדים בתיק זה נסובה על אופיו של סימן המסחר שבטיעון,
האם הוא תיאורי כפי שטוענת המערערת או גנרי כפי שנקבע על ידי הפוסקת.

36. בדיון דחתה הפוסקת את בקשת המערערת לרישום סימן המסחר Booking.com,
בסוגים 39 ו-43, בגין שירותי הובלה ואחסנה ואספקת מזון ומשקה.

37. מקובלת עליי עמדת המשיב כי במקרה דנן מדובר בסימן גנרי אשר אינו מאפשר לזהות
נכונה את מקור הטובין או השירותים דווקא עם המערערת. רישום סימני המסחר נועד
להגן על בעל הסימן מפני הסגת גבול על-ידי מתחריו. בנוסף, רישום סימן מסחר
ייחודי, נועד להגן על ציבור הלקוחות אשר יוכל לזהות נכונה את מקור הטובין או
השירותים עם בעל סימן המסחר הרשום.

רקע נורמטיבי

38. סעיף 8 לפקודה מגדיר את התנאי הבסיסי לרישום סימן מסחר והוא היותו בעל אופי
מבחין:

**8" (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין
בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי
מבחין).**

**(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש
למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש
למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או
נעשה הרישום."**

39. ידוע היטב כי הקטיגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר הן סימנים גנריים, סימנים
תיאוריים, סימנים מרמזים, סימנים שרירותיים ודמיוניים. אין מדובר בקטגוריות



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 1 מתוחמות ונפרדות שכן הן נמצאות כולן על רצף אחד ולעתים יימצא סימן מסחר
2 בגבול שבין הקטגוריות. בקטגוריה של סימנים שרירותיים ודמיוניים, סימן או שם
3 יזכה להגנה הרחבה ביותר. לעומת זאת, סימן או שם שיש בו כדי לתאר את הטובין
4 או השירותים אותם מיועד לסמן, יזכה להגנה מצומצמת ביותר אם רכש אופי מבחין
5 כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה. עם זאת, סימן או שם גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום
6 (ראה לעניין זה ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ -
7 עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון
8 "משפחה טובה", דינים, עליון 2001 (11) 534).
- 9 40. אם כן, יש לבחון האם הסימן המבוקש הינו גנרי או תיאורי וככל שהינו תיאורי האם
10 רכש אופי מבחין. יש לבחון בהקשר זה, את הסימן ביחס לטובין או לשירותים אותם
11 מיועד הוא לסמן, שהרי סימנים מסוימים יכול שייחשבו תיאוריים כלפי טובין או
12 שירותים מסוימים אך שרירותיים ביחס לאחרים (ר' ע"ר 21488-05-11 Eveready
13 Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפסקה 27
14 (פורסם בנבו, 8.12.2011).
- 15
- 16 41. כאמור, סימן מסחר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש,
17 לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". מטרתו של סימן מסחר היא להבחין
18 בין הסחורות והשירותים של עוסק אחד מאלה של מתחריו. היותו של הסימן בעל אופי
19 מבחין הוא שמכשיר אותו למילוי מטרה זו (ר' זליגסון בעמ' 20).
- 20 42. הסימן שרישומו מתבקש הינו שם המתחם בו עושה המערערת שימוש למכירת
21 שירותיה. אציין, כי מהנתונים שהוצגו לפוסקת, למעשה כל השירותים המוצעים על
22 ידיה הינם שירותים אינטרנטיים, שעל מנת לרכשם יש להגיע לאתר שלה.
- 23 43. שם מתחם (באנגלית: Domain Name) הינו כתובת אלקטרונית של אתר אינטרנט,
24 אליו מגיע המשתמש באמצעות הקלדתה (ר' למשל ה"פ (ת"א) 317/01 הורים וילדים
25 מוציאים לאור בע"מ נ' חברת צעד ראשון-קשר ישיר לאם ולילד בע"מ(19.11.2009)
26 (להלן: "עניין הורים") וכן את מאמרם של עו"ד נעמי אסיא, פורמן מרטיין, אביבה
27 גולדשטיין כתובות באינטרנט כסימני מסחר שערי משפט א(2) כסלו, תשנ"ח (להלן:
28 "כתובות באינטרנט").



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

44. לפיכך שם המתחם מזהה עבור הגולש את בעל שם המתחם ומתפקד במידה רבה כשמו
המסחרי של אותו בעל מתחם. לעניין זה, ראו ת.פ. (ת"א) 810/01 **לשכת עורכי הדין**
בישראל נ' יאיר בן-דוד - עורך-דין (23.8.2003) בסעיף 7 לפסק הדין:
- "רישום כתובת אלקטרונית (לשון אחר: "שם מתחם", ובאנגלית**
"Domain Name") באינטרנט, בדומה לרישום סימן המסחר, מקנה
לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה
כתובת. שם המתחם מהווה תעודת זהות של החברה כלפי שאר
המשתמשים ברשת האינטרנט". [ההדגשה אינה במקור- מ.ה.].
45. ואולם, בעוד השם המסחרי ושם המתחם מיועדים לזהות את בעליהם, סימן מסחר
מיועד לזהות את החברה כמקור למוצרים או לשירותים מסוימים. אף כי יתכנו
מקרים בהם ישמש שם המתחם גם כסימן מסחר:
- "The question is sometimes asked: "Is a domain name a**
trademark?" The correct answer is: "A domain name can
become a trademark if it used as a trademark."... a domain
name does not become a trademark or service mark unless it is
also used to identify and distinguish the source of goods or
services".
- McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed., Vol.
1. (להלן: "McCarthy"), p. 7-29.
46. לפיכך, למרות מטרותיהם השונות, תיתכן זהות בין שמה המסחרי של החברה
לסימנה. באופן זה, תיתכן זהות בין סימנה של חברה לחלק הראשון, המכונה SLD
("Second Level Domain"), של שם המתחם שבבעלותה (ליתר פירוט לעניין מרכיבי
שמות המתחם ראה מאמרה של ד"ר אסיא לעיל, בעמ' 4)
47. עם זאת, המלומדים James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart,
David Keeling, Iona Berkley בספרם **"Kerly's Law of Trade Marks and**



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

1 Trade Names", 15th ed. (2011), p. 860 (להלן: "Kerly") מסבירים כי רישום
2 שם מתחם כשלעצמו אינו מהווה זכות קניין רוחני אלא חוזה עם הספק ואף אינו מביא
3 ליצירתו של מונופול או זכות בלעדית כלשהי:

4 *"A domain name registration as such is not an intellectual*
5 *property right: it is a contract with the registration authority*
6 *controlling the Top Level Domain concerned allowing*
7 *communication to reach the domain name owner's computer via*
8 *internet links channeled through the registration authority's*
9 *server. It does not create a monopoly or any other form of*
10 *exclusive right. It is in many ways akin to a company name*
11 *registration which is a unique identifier of a certain company*
12 *but of itself confers no intellectual property right."*

13 48. מבחינה זו ומבחינת התכלית אותה נועדו להגשים, ניתן להשוות בין רישום שם מתחם
14 לבין קבלת מספר טלפון, אשר אף הוא אינו מזכה בזכות קניין ולא ניתן לרשמו כסימן
15 מסחר. לעניין זה נקבע במפורש בסעיף 5א(א) לחוק התקשורת (בזק ושירותים),
16 התשמ"ב-1982 כי הקצאת מספר טלפון הינה לשימוש בלבד ללא העברת זכות
17 הבעלות. לפיכך, לא ניתן לרשום מספר טלפון כסימן מסחר ובזאת בהתאם לסעיף
18 17א) לפקודה. אמנם לא נקבעה הוראה דומה בחקיקה הישראלית ביחס לשמות
19 מתחם ואולם בכלל 2 לגרסה 1.4 לכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם
20 העליונה של ישראל (IL) באתר איגוד האינטרנט הישראלי (פורסמו ב-
21 http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html) נקבע דין דומה:

22 *"הקצאת שם מתחם מעניקה למחזיק בו זכות שימוש, למשך תקופת*
23 *רישומו, כחלק משירות פענוח שמות המתחם שמספק המרשם. שם*
24 *המתחם אינו נתון לזכויות קניין ולפיכך, בין היתר, אין לו "בעלים"."*

25 49. זאת ועוד, בשל ההבדלים בין שמות מתחם וסימני מסחר, התנאים לרישום שם מתחם
26 שונים מהתנאים לכשירות סימן מסחר לרישום. בעוד שתנאי לרישום סימן מסחר הינו
27 כי יהא בעל אופי מבחין, הרי ששם מתחם יכול שיירשם על מונח גנרי בצירוף סיומת



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 1 (TLD) שאף היא גנרית באופייה (ראה לעניין זה גרסה 1.4 לכללים להקצאת שמות
2 מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL) לעיל). לפיכך גם אם נרשם צירוף
3 כלשהו כשם מתחם, עדיין יש לבחון כי הוא בעל אופי מבחין המאפשר לו רישום כסימן
4 מסחר לפי תנאי הפקודה.
- 5 50. בהתחשב בכך שסימנים יש לבחון בכללותם ובשים לב לרכיביהם הדומיננטיים, הרי
6 שהשאלה בענייננו הינה האם הצירוף במלואו כשיר לרישום כסימן מסחר והאם הינו
7 בעל אופי מבחין.
- 8 51. משרד הפטנטים האמריקאי התחבט בשאלה דומה ונתן לה מענה חלקי בהנחיות
9 הבחינה (T.M.E.P § 1209.03(m) (Apr.2013 Version) :
- 10 *"Because TLDs generally serve no source-indicating*
11 *function, their addition to an otherwise unregistrable mark*
12 *typically cannot render it registrable..."*.
- 13 52. עמדה זו אף הובעה בבית המשפט הפדרלי בארה"ב בבחינתו סימן מסחר דומה
14 במהותו לסימן מושא הליך זה ב- In re **Hotels.com**, L.P., 573 F.3d 1300, 91
15 USPQ2d 1532 (Fed. Cir. 2009). בית המשפט דן בערעור על החלטת ועדת
16 הערעורים במשרד הפטנטים האמריקאי שסירב לרשום את הסימן "Hotels.com"
17 בקבעו כי :
- 18 *"We agree with the TTAB that for the mark here at issue,*
19 *the generic term "hotels" did not lose its generic character*
20 *by placement in the domain name HOTELS.COM..."*
21 *(p.13).*
- 22 *We conclude that the board satisfied its evidentiary burden,*
23 *by demonstrating that the separate terms "hotel" and*
24 *" .com" in combination have a meaning identical to the*
25 *common meaning of the separate components." (p.16).*



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

53. באופן זה, לטעמי, הוספת הסיומת הגנרית "com" למונח או מילה בעלת אופי גנרי
שלא ניתן היה לרשמה כסימן מסחר, לא הופכת את המילה או המונח לבעל אופי מבחין
ולכן, גם הצירוף בכללותו לא יהיה כשיר לרישום (ר' McCarthy, בעמ' 34-7).

מנ הכלל אל הפרט

54. מקובל עליי, בהקשר למבחנים שצוטטו לעיל, כי המילה BOOKING – היא מילה
החסרה כל אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם מבוקש רישומה כסימן מסחר, ואשר
נוגעת במישרין לאותם שירותים. מקובלת עלי טענת המשיב כי המילה Booking
(כפירושה במילון Merriam–Webster, ראו דלעיל בסעיף 11) הוא תיאור ישיר של
השירותים הרלוונטיים – הזמנת כרטיסים, הזמנת חדרים והזמנות מראש של
שירותים הקשורים למועד מוגדר בכלל. לכן, מילה זו מתארת באופן ישיר את
השירותים שיש לה קשר איתם ואין לאפשר לרשום אותה כסימן מסחר. עוד מקובלת
עלי עמדת המשיב, כי מאחר ועסקיין בסימן גנרי אין כל משמעות לרכישת אופי מבחין,
שכן מדובר בסימן שצריך להישאר בידי כל הציבור שעוסק בשירותים האמורים.

55. מעבר לכך, בהתייחס לסיומת COM – ובהתאם למבחנים שהובאו לעיל, מילה זו
מתארת 'שם מתחם' בצירוף מילה גנרית. כך ניתנו לדוגמא מספר רב של שמות מתחם
מסוגים שונים (Hotels.com, retelcars.com וכו') אשר אין בהם כשלעצמם להעיד
על ייחודיות כלשהי.

56. זאת ועוד, איני מקבל את טענת המערערת כי הצירוף Booking.com יוצר שם ייחודי
שאינו גנרי ואשר מבחין לכאורה, בין המילה לבין השירותים האמורים. אין בשילובן
של שתי מילים גנריות בכדי לייצר יחדיו מילה ייחודית. העובדה שרישום של שם
המסחר Booking כשלעצמו ישלול ממתחרים לרשום שמות מתחם עם סיומות
אחרות, מטה את הכף באופן ברור לכך שאין לאשר את רישומו של סימן המסחר ביחס
לשירותים האמורים ואין בטענות המערערת בקשר לכך בכדי לשנות מסקנה זו. יתרה
מכך, יש לבחון את חלקו הדומיננטי של הסימן המבוקש לרישום. אמנם, גם המשיב
מסכים כי יש לבחון את סימן המסחר כמכלול, אך ברור כי יש לשים את הדגש על
הרכיב הדומיננטי של הסימן והוא המילה Booking.



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816-B.V BOOKING.COM ב' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

- 1
2 57. די במה שנאמר עד כה בכדי להביא לדחיית הערעור. יחד עם זאת, אוסיף בגדר מה
3 שלמעלה מן הצורך, את הדברים הבאים:
- 4 א. העובדה שהמערערת רשמה בישראל את סימני המסחר המעוצבים (בצבעי
5 כחול ותכלת) בהם היא עושה שימוש בפועל בישראל (סימנים 252107, 252108,
6 199136, 199137), מניח את הדעת מבחינת ההגנות להן זכאית המערערת
7 בישראל על עסקיה. לנוכח זאת, אי רישום סימן המסחר המילולי המבוקש,
8 לא ימנע מהמערערת להמשיך ולפעול באותה צורה ואופן, בה היא פועלת כיום
9 בישראל, כפי שהיא פועלת במדינות נוספות בהן לא נרשם או סורב לרישום
10 סימן המסחר נשוא הערעור דגן מביא למסקנה שאין ממש בטענותיה של
11 המערערת בקשר לפגיעה בעסקיה בעקבות אי רישום סימן המסחר האמור.
- 12 ב. אין מחלוקת בין הצדדים כי פעילותה של המערערת מتركוזת בהזמנת חדרים
13 באמצעות המרשתת. עובדה זו כשלעצמה מוכיחה, כי בדין קבעה הפוסקת את
14 שקבעה בקשר לרישום סימן המסחר. העובדה שמדובר במילה גנרית לתחום
15 הספציפי בו פועלת המערערת מביא למסקנה כי אין לאפשר לה לרשום את
16 סימן המסחר המבוקש.
- 17 ג. אין לקבל את טענות המערערת כי השפה האנגלית אינה שגורה בפי חלקים
18 גדולים בישראל ולכן אין לייחס להם אי הבנה או אי הכרה של משמעות המונח
19 "Booking" באנגלית. המשיב טוען, כי המערערת כלל לא הוכיחה טענה זו –
20 ועמדתו מקובלת עלי. מעבר לכך, כפי שנאמר ע"י המלומד זליגסון בספרו "דיני
21 סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (1973) בעמ' 20, "מה פירוש סימן מתאר
22 את טבע הטובין? בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה
23 ולדוגמה: חמאה, שמן, גרב. השם המקובל על הטובין חייב להישאר חופשי
24 לשימוש הציבור. הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם
25 הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסייה".
26 ובעניין זה, הוסיף בית המשפט העליון מפי כב' השופטת ד' ברלינר, בפרשת
27 קופי טו גו, בפסקה 10, בהתייחס למונח "to go" בשפה האנגלית. "עצם היותו
28 של המונח בשפה האנגלית, או שגור בשוק המסחר בחו"ל, כפי שטוענת
29 המערערת, אין בו כדי להסיק כי אינו שגור ומקובל במסחר גם בישראל (וראו
30 לעניין זה המובאה מספרו של זליגסון [8], שהבאתי לעיל בפסקה 8). קיימים
31 מונחים תיאוריים "זרים" רבים מעין אלה שנטמעו בשפה העברית



בית המשפט המחוזי בירושלים

עש"א 16-04-16816 BOOKING.COM B.V נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני
המסחר

המדוברת, אף שהם בשפה האנגלית. לדוגמה, הביטויים: "sale",

"shopping", "stake", "well-done/medium/rare", "chips",

עד כדי כך הפכו לחלק מהשפה המדוברת שהמקבילה העברית להם כמעט

נסוגה לאחור."

סבורני, כי הדברים יפים גם למונח "Booking" מושא ענייננו.

58. עולה מן המורס, כי הערעור נדחה.

59. המערערת תישא בהוצאות המשיב כולל הוצאות שכ"ט עו"ד, בסך 20,000 ₪.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים היום, א' אלול תשע"ז, 23 באוגוסט 2017.