



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

לשכת עורכי הדין בישראל

המבקשת:

נ ג ד

המשיבים:

1. יאיר בן-דוד - עורך-דין
2. מיקרודן מחשבים (1985) בע"מ
3. הוישט גיא
4. הויטש רן

המשיב הפורמלי:

5. איגוד האינטרנט הישראלי

(Isoc-il)

פסק דין

מבוא

1. א. בגדרה של תובענה זו, עותרת המבקשת, שהינה תאגיד שהוקם על-פי סעיף 4 לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א – 1961, והיא בעלת הזכויות בכתב העת המשפטי "הפרקליט" היוצא לאור על-ידה, לסעדים הצהרתיים לפיהם היא הינה בעלת זכות השימוש הבלעדית בשמות המתחם באינטרנט ה – hapraklit.com וה – hapraklit.co.il, בכל אתר אינטרנט העוסק בתחומי המשפט (להלן: "שמות המתחם") וכי השימוש שעושים משיבים 1-2 בשמות המתחם ובשם האתר "הפרקליט" (להלן: "שם האתר") הינו בניגוד לדין, ויש לאסור עליהם שימוש



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 1 זה.
- 2
- 3 ב. המשיב 1 (להלן: - "המשיב") הינו עורך-דין במקצועו. המשיב 1 עבד אצל
- 4 המבקשת משנת 1986 ועד 1996 בתפקידים בכירים, שהאחרון בהם היה מנכ"ל
- 5 הלשכה המבקשת. בסוף שנת 1999, לאחר סיום עבודתו אצל המבקשת, כתב הוא
- 6 את הספר "הפרקליט והלקוח", המיועד לציבור לקוחותיהם של עורכי הדין.
- 7 הספר זכה לחשיפה רבה ולהתעניינות ואז החליט המשיב להקים אתר אינטרנט
- 8 שיכלול מידע מתוך הספר.
- 9 ב – 8 באוגוסט 2000 הקים המשיב אתר המוקדש לספרו, בשם המתחם
- 10 .hapraklit.com. הסיבה לשם זה היתה, בראש וראשונה, המילה הראשונה בשם
- 11 ספרו. ובהמשך, משהסתבר ששם המתחם Hapraklit.co.il תפוס, בחר את השם
- 12 .Hapraklit.com.
- 13 האתר החל לעבוד בינואר 2001. רק במאי 2001 פנתה אליו המבקשת בבקשה
- 14 לשנות את השם.
- 15
- 16 ג. המשיבים 3 ו – 4 הינם בעליה ומנהליה של המשיבה 2 (להלן: - "המשיבה"),
- 17 חברה פרטית העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של מחשבים. המשיבים הקימו
- 18 אתר באינטרנט, ששם מתחמו Hapraklit.co.il. אתר המתעתד להיות "אתר עורכי-
- 19 הדין בישראל", שבמסגרתו יינתנו שירותים לעורכי-דין, אפשרות לבצע חיפוש
- 20 אחר שמות עורכי-דין על-פי סיווגם המקצועי וכו'.
- 21
- 22 ד. המשיב 5, משיב פורמלי – מנהל את רישום שמות המתחם של אתרי האינטרנט
- 23 הישראליים. למשיב הפורמלי הסמכות הייחודית לרישום שמות מתחם לאתרים
- 24 ישראליים, ועל-כן כל צו שייצא תחת ידו של בית-משפט זה יבוצע על-ידיו.
- 25
- 26
- 27 2. בד בבד עם הגשת התובענה הוגשה גם בקשה (בש"א 14377/01) לצווי מניעה זמניים,
- 28 וביום ה – 11 בנובמבר 2001 נעתר בית-המשפט לבקשת המבקשת ואסר על המשיבים
- 29 לעשות שימוש בסימן המסחר "הפרקליט" או בסימן דומה לו כשם מתחם באינטרנט ו/



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

או כשם אתר בכלל, והורה למשיב לחתום על כל מסמך, ככל שיידרש להעברת שמות המתחם הנדונים ללשכה, כל זאת באופן זמני וכפוף לתוצאות הדיון בתיק העיקרי.	1
	2
	3
רקע	4
	5
המבקשת מוציאה לאור את כתב העת "הפרקליט", הכולל אגדי מאמרים בתחומים משפטיים, וזאת מאז שהוקמה. קודם לכן, משנת 1943, הוצא כתב העת, בשם זה, ע"י הסתדרות עורכי הדין היהודיים בארץ ישראל.	6
א. 3.	7
	8
	9
במהלך השנים הרבות, רכש לעצמו הבטאון שם של כתב עת משפטי איכותי ביותר, ובדצמבר 1993 הוצא אף ספר "הפרקליט - ספר היובל" במלאת יובל להוצאתו.	10
	11
	12
	13
הפרקליט מופץ בעותקים רבים וכל שנה הוא מוצא לפחות פעם אחת, לעיתים יותר מכך, ועל-פי הנטען בתובענה, הינו סימן מסחר המוכר היטב בישראל, כמשמעות מונח זה בסעי' 1 לפק' סימני המסחר, התשל"ב - 1972 (להלן: - "הפקודה").	14
	15
	16
	17
	18
א. 4.	19
בחדשים מאי-יוני 2001, לאחר היוודע דבר קיומם של אתרי אינטרנט, הנושאים את שם המתחם "הפרקליט", שלחה המבקשת מכתבים הן למשיב והן למשיבה, בהם דרשה מכל אחד מהם בנפרד, שיוותרו על בעלותם באתרי האינטרנט בעלי שמות המתחם ה - hapraklit.com וה - hapraklit.co.il, בהתאמה. אף לא אחד מהמשיבים שעה לדרישת המבקשת, ובפי כל אחד מהם טענות נגדיות.	20
	21
	22
	23
	24
ב. 18 ביוני 2001 הגישה המבקשת שתי בקשות לרשם סימני המסחר: האחת, לרישום סימן מסחר בסוג 16 לגבי דברי דפוס, ובמיוחד כתב עת ופרסומים משפטיים, והשניה, לרישום סימן שירות בסוג 42 לגבי שירותי מידע משפטיים עבור עורכי-דין, משפטנים והציבור הרחב.	25
	26
	27
	28
	29



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

1	ג. ביום ה' – 2 באוקטובר 2002 נרשמו שני סימני המסחר כמבוקש (מב/1, מב/2)	1
2	(להלן: "סימני המסחר") ותוקף הרישום - מיום הגשת הבקשות - 18.6.01.	2
3		3
4	<u>עילות התובענה</u>	4
5		5
6	5. בתובענה דנן נסמכת המבקשת על העילות הבאות:	6
7		7
8	א. הפרת סימן מוכר והפרת סימן מסחר רשום, לפי סעיף 1 לפקודת סימני המסחר	8
9	[נוסח חדש] תשל"ג – 1972 (להלן – "פקודת סימני המסחר").	9
10	ב. גניבת עין, על-פי סעיף 1 (א) לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט – 1999 (להלן –	10
11	"חוק העוולות המסחריות").	11
12	ג. תאור כוזב, לפי סעיף 2 (ב) לחוק העוולות המסחריות.	12
13	ד. התערבות לא הוגנת, על-פי סעיף 3 לחוק העוולות המסחריות.	13
14	ה. עשיית עושר ולא במשפט, על-פי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט,	14
15	התשל"ט – 1979.	15
16	ו. גזל, על-פי סעיף 52 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח – 1968.	16
17	ז. דלול סימן מסחרי, על-פי הלכת רובי בוס (ראה: ע"א 2498/97 רובי בוס נ' HUGO	17
18	BOSS A.G. פ"ד נב(5) 665 (להלן – הלכת "רובי בוס").	18
19	ח. הטעיה, כמשמעותה בסעיפים 2 (א)6) 2 (א)7) 2 (א)10) ו' – 2 (ב) לחוק הגנת	19
20	הצרכן, התשמ"א – 1981.	20
21		21
22		22
23		23
24	<u>דין</u>	24
25		25
26	6. טרם בחינת טענות הצדדים, עלי להתייחס, בקליפת אגוז, לסוגיית רישום סימני המסחר	26
27	הנ"ל.	27
28	בעת שהוגשה התובענה, טרם נרשמו סימני המסחר, שכן, רק זמן קצר לפני הגשת	28
29	התובענה - הוגשה הבקשה לרישום.	29



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 1 במהלך הדיון נרשמו סימני המסחר, ותוקפם למפרע - מיום הגשת הבקשה (18.6.01).
- 2 המשיב טוען שבהתייחסות ובהתבססות על סימני המסחר יש משום שינוי חזית, אלא
- 3 שטענה זו היתה אמורה להיות מועלית על-ידי בעת שהוגשו תעודות הרישום מב/1, מב/2.
- 4 תעודות אלו הוגשו להוכחת קיומם של סימני המסחר הרשומים על כל ההשלכות הנגזרות
- 5 מעובדה זו. משלא הביע המשיב התנגדות בעת הגשת מב/1, מב/2, נחשב הוא כמי
- 6 שהסכים לשינוי החזית והרחבת היריעה; וקיומן של תעודות הרישום מהווה חלק
- 7 מהראיות - הדורש התייחסות והכרעה.
- 8
- 9 במאמר מוסגר אעיר שאל לו למשיב להצר על אי התנגדותו במועד, שהרי בכל מקרה, בין
- 10 במתכונת זו ובין במתכונת מתוקנת, היה בית-המשפט נדרש לשאלת סימני המסחר
- 11 והשלכותיהם על יחסי הצדדים, ולא היתה דרך להמנע מדיון כזה.
- 12 ובנוסף לכך, משהזכיר ב"כ המבקשת בתובענתו את דבר הגשת הבקשה לרישום סימן
- 13 מסחר - אך מתבקש היה שמשנרשם הסימן - תבוא עובדה זו לידי ביטוי.
- 14
- 15 7. המחלוקת המשפטית בנושא שמות המתחם ברשת האינטרנט נסובה סביב סוגיית הקשר
- 16 בין שמות מתחם וסימני מסחר, ואם לדייק - בשאלת העדיפות.
- 17
- 18 א. רישום כתובת אלקטרונית (לשון אחר: "שם מתחם", ובאנגלית " Domain
- 19 Name") באינטרנט, בדומה לרישום סימן המסחר, מקנה לבעל הכתובת את
- 20 הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת. שם המתחם מהווה תעודת
- 21 זהות של החברה כלפי שאר המשתמשים ברשת האינטרנט.
- 22 "העובדה כי רשת האינטרנט הפכה למוקד עסקים גלובלי, מהווה
- 23 תמריץ לעסקים רבים לרשום לטובתם כתובות אלקטרוניות באינטרנט.
- 24 בדומה לשיווק מוצרים באמצעות ערוצי הקניות... מציגים עסקים רבים
- 25 את מוצריהם לראווה באמצעות הכתובת האלקטרונית שנרשמה על
- 26 שמם. לכתובת בעלת ערך כלכלי ומסחרי רב, לא פחות מאשר השם
- 27 הרשום של בית העסק וסימן המסחר הרשום המשרת את בית העסק"
- 28 (ע' פרידמן, "סימני מסחר באינטרנט, פסיקה ומשפט משווה" (1998)
- 29 (424).



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

וכפי שנאמר ע"י כב' השו' זפט בת"א 1627/01 מגנטיקס נ' דיסקופי
(ישראל) בע"מ (טרם פורסם):

"מציאות זו יוצרת דרכי גישה שונות ומגוונות לעסק. הגשמת תכלית החקיקה מחייבת הכרה בכל אחד מאמצעי הקשר האלקטרוני, באמצעותם עסק מקיים קשר עם לקוחות עובדים או סוכנים כ"גישה" לעסק..."

הואיל ומשנרשם שם דומיין בשמו של אדם לא יוכל אחר לרשום אותו שם דומיין בשמו, ויהא עליו לבחור לעצמו שם דומיין אחר לאתר המיועד לשרת את עסקו.

ראובן שרשם שם דומיין בשמו של סימנו המסחרי של שמעון, חסם בפני שמעון את הדרך להקמת אתר שישא את שם סימן המסחר לפיו מכיר הציבור את עסקו.

לקוחות או סוכנים של שמעון יבקשו ליצור עם עסקו קשר באמצעות האינטרנט יתקשו להגיע לאתר, שכן כשיפנו לאתר הנושא את שם הסימן המסחרי של שמעון, יגיעו לאתר של ראובן."

ב. סוגית היחס שבין זכות בעל סימן המסחר להשתמש באופן ייחודי ובלעדי בסימנו הרשום לבין הזכות הקיימת לכל אדם לרשום לטובתו כתובת אלקטרונית באינטרנט העסיקה ומעסיקה את עולם המשפט ברחבי העולם, בשנים האחרונות (ראה: ע' פרידמן לעיל, בעמוד 425).

"באופן כללי, ניתן לומר כי אחת הבעיות המרכזיות של המערכת המשפטית בהתמודדות עם סכסוכים הקשורים ל – Domain Names וסימני מסחר, היא העובדה שהתפתחות החוק והמשפט מפגרת אחרי ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה" (נ' אסיא, פ' מרטין, א' גולדשטיין, "כתובות באינטרנט כסימני מסחר", שערי משפט א 189).



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 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
- ג. בענייננו, מתוך הקשר הקיים בין שמות מתחם לסימני מסחר, כפי שתואר לעיל, נולדת הקושיה הבאה: האם שימוש בשמות המתחם הנ"ל על-ידי המשיבים, מהווה הפרה של זכות המשיבה בסימן המסחר "הפרקליט". לשון אחר: האם שימוש מסחרי בכתובת אלקטרונית הדומה לסימן מסחר מפר את סימן המסחר, מטעה או מהווה גניבת עין.
- א. רישומו של סימן מסחר כדין בפנקס סימני המסחר מקנה לבעל הסימן הגנה קניינית אישית בסימן הרשום. שימוש מסחרי בסימן הרשום או בסימן דומה, על-ידי גורם שלא קיבל רשות להשתמש בסימן הרשום, עת השתמש אותו גורם בסימן הרשום לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר, מהווה הפרה.
- "תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש, מאידך" (ראה: ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס. בי. סי. פירסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה (3) 933, 958-959; בג"ץ 178/57 ASTRA נ' הרשם הכללי, פ"ד יב 708, 711). (ע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבעולי בע"מ נ' אמברוזה סופהרב בע"מ, דינים עליון סג 870).
- ב. הגדרות המונחים "סימן", "סימן מסחר", "סימן מסחר מוכר היטב" ו-"סימן מסחר רשום" מצויות בסעיף 1 לפקודה. פנקס סימני המסחר מתנהל מכוח סעיף 4 לפקודה, ואילו ההוראות ביחס לכשרותו של סימן לרישום מופיעות בפרק ג' לפקודה. תוצאת רישומו התקף של פלוני כבעל סימן מסחר מזכה אותו, על פי הוראת סעיף 46 לפקודה, בזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס לטובין שלגביהם נרשם הסימן. כל זאת בכפוף לתנאים ולסייגים שנרשמו בפנקס.
- ג. כאן המקום לציין כי הגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב", שונתה לפני כשלוש שנים בעקבות תיקון פקודת סימני המסחר, ובשמו המלא של התיקון:



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

1 "החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס),
2 התש"ס - 1999". תיקון זה שינה את דרישות הדין הישראלי להכרה בסימן
3 מסחר כ"סימן מסחר מוכר היטב". כיום, סימן מסחר מוכר היטב הינו כזה
4 שרכש לעצמו מוניטין רב ומוכח בישראל.
5

6 עיון בהצעת החוק מעלה כי כדי להגדיר סימן מסחר כ"מוכר היטב" יש להתחשב
7 במידת הכרתו של הסימן בחוגים הרלוונטים, כלומר בחוג הלקוחות אליו מכוון
8 סימן המסחר, כמו-כן במודעות, שהיא תוצאה של מאמצי השיווק של סימן
9 מסחרי. שני האחרונים אינם מהווים רשימה סגורה, וההגדרה מאפשרת
10 להתייחס גם לקריטריונים נוספים בבחינת השאלה האם מדובר בסימן מסחר
11 מוכר היטב (ראה: הצעת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות
12 הסכם הטריפס), התש"ס - 1999).
13

14 9. הדיון במחלוקת יתמקד בטענות המשיבים אל מול העובדה, שאינה שנויה במחלוקת,
15 לפיה למבקשים יש סימני מסחר רשומים - ואתיחס לטענות המשיבים כדלקמן: -
16

17 א. טענתם הראשונה של המשיבים היא:
18 "הפרקליט" הינה מילה גנרית, נחלת הכלל, ובשל כך אינה יכולה להוות סימן
19 מסחר בר הגנה, השייך לחברה מסויימת.
20 בטענה זו מתבססים המשיבים על האמור בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-
21 יהודי (1997) בע"מ ואח' נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות ואח', פד"י
22 נה (3) 933 שם נאמר:
23

24 "שם גנרי אינו זכאי להגנה בעוולה של גניבת עין. טעם הדבר: אין אדם
25 זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר
26 מוצריהם בשםם הגנרי. עורך דין לא יוכל להשתלט על "עריכת דין"
27 ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב"מנועי דיזל".
28



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 1 אלא שבמקרה המתואר בפסק הדין הנ"ל לא נרשם סימן מסחר על-שם אף אחד
- 2 מהצדדים, והם היו חלוקים בשאלה מי מהם זכאי לעשות שימוש במילה
- 3 "משפחה" בשבועון או בירחון המוצאים על-ידיהם.
- 4 מצב זה שונה מהמצב דנן.
- 5 המקרה דנן מועלית טענה נגד זכות המבקשת לרשום את "הפרקליט" כסימן
- 6 מסחר, וככזו ראוי היה שהיתה מועלית ע"י המשיבים, או מי מהם, בפני רשם
- 7 סימני המסחר. פקודת סימני המסחר קבעה את המנגנון להתנגדות לרישום סימן
- 8 מסחר.
- 9 סע' 24 לפקודת סימני המסחר מאפשר להגיש התנגדות לרישום סימן מסחר תוך
- 10 3 חודשים מיום הפרסום.
- 11
- 12 המבקשת הגישה את הבקשה לרישום סימן המסחר, ביום 18.6.01, והצהירה על-
- 13 כך מפורשות בתובענתה שהוגשה ב-25.6.01 (סע' 14).
- 14 כלומר, המבקשת הביאה לידיעת המשיבים, בסמוך לאחר שהגישה את הבקשה,
- 15 את עובדת הגשתה של בקשה לרישום סימן מסחר - ואילו המשיבים נקטו
- 16 בשיטת "שב ואל תעשה" ולא פעלו בדרכים חוקיות שעמדו לרשותם, להתנגדות
- 17 לרישום סימן המסחר. משבחרו לפעול (או ליתר דיוק - לא לפעול) בדרך זו, אין
- 18 להם להלין אלא על עצמם, ואין הם זכאים להשמע כעת, בהליך זה, בטענה שלא
- 19 ניתן היה לרשום את סימן המסחר.
- 20
- 21 ב. טענה שניה של המשיבים היא שרישום שם האתר "הפרקליט" נעשה לפני רישום
- 22 סימן המסחר של המבקשת ולכן, יש להם זכות בכורה על השם "הפרקליט".
- 23
- 24 טענה זו דינה להדחות.
- 25
- 26 במירוץ בין זכות המשיבים שרשמו שם מתחם באיגוד האינטרנט הישראלי לבין
- 27 המבקשת שרשמה סימן מסחר - גוברת, במקרה דנן, זכות המבקשת שהיא זכות
- 28 קניינית מוכרת, על-פי סעיף 46 לפקודה.
- 29



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

רישום שם מתחם באיגוד האינטרנט הישראלי, וזאת אף אם נרשם ראשון על ציר
הזמן, אינו מבטיח כי הינו בר תוקף מבחינת החוק הישראלי. כך, למשל, פסק
כבוד השופט זפט בה"פ 10909/99 סלקום ישראל בע"מ נ' ט. מ. אקוונט
תיקשורת מחשבים, דינים מחוזי, לג (3) 424 (להלן - "ה"פ סלקום").

"... רישום שם המתחם "Cellcom.Net" על שמם של המשיבים על ידי
משיבה 4 אינו מבסס את זכותם בשם המתחם. כלל 3.8 C לכללי
הרישום שנקבעו ומפורסמים באתר האינטרנט הישראלי של המשיבה
4 קובע כי רישום השם אינו מבטיח כי השם תקף וכי בעל השם הרשום
זכאי להשתמש בו לפי החוק הישראלי. זו גם העמדה שהובעה על ידי
משיבה 4 בסעיף 3 לתגובתה, וכך נקבע גם בפסיקה האמריקאית -
"Cardervice international inc.v.mcgee d.c.e.d V.1997, 42, Uspqzd 1850.
(ההדגשות שלי, ה.ג.).

רוצה לומר - מועד רישומו של שם מתחם משולל כל נפקות, כל עוד שם המתחם
אשר נרשם הינו שם המפר סימן מסחר קיים, רשום או מוכר היטב. קביעה
מנוגדת לזו, עשויה לפרוץ את הסכר החוקי שבנתה פקודת סימני המסחר ולגרום
ל"חטיפה פירטית" של סימני המסחר על-ידי רישומם בתור כתובות
אלקטרוניות. תופעת ה"חטיפה הפירטית" הפכה לתופעה נפוצה בשנים
האחרונות, בארצות-הברית, ומרבית המקרים הסתיימו עת הוציאה מלפניה
ערכאת השיפוט האמריקאית צו מניעה האוסר על הגורם שרשם את הכתובת
האלקטרונית להשתמש בכתובת (ראה: ע' פרידמן לעיל, בעמוד 429).
במקרה דנן, בעת רישום שמות המתחם - היתה המבקשת בעלת סימן מסחר
מוכר היטב, גם אם טרם נרשם סימן המסחר שלה ולפיכך, בכל מקרה, המסקנה
היא שזכותה עדיפה על פני זו של המשיבים.

ג. טענתם העיקרית של המשיבים היא שכלל לא קיימת תחרות בין המבקשים לבין
המשיבים - מהטעם שהם אינם נמצאים באותה טריטוריה עסקית.



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

1	כאמור, התשתית העובדתית הרלבנטית היא שהמבקשת מוציאה לאור כבר כ-60
2	שנה (בהמשכיות לגוף הקודם שהוציא) את "הפרקליט" המהווה כתב עת
3	למאמרים משפטיים ומשוקק למגזר המשפטיים בישראל.
4	המבקשת הינה בעלת סימן מסחר רשום מ-18.6.01, מאחר שכשמאושרת בקשה
5	ונרשם סימן, רישומו נחשב ממועד הגשת הבקשה (סעי' 27 לפקודת סימני
6	המסחר). דהיינו, בעת הגשת התובענה היה ברשות המבקשת, למעשה, סימן
7	מסחר רשום.
8	
9	כתוצאה מכך, מחד גיסא, אין צורך כלל לבחון אם יש ברשות המבקשת "סימן
10	מסחר מוכר היטב", ומאידך גיסא, יש לבחון אם בוצעה הפרה של זכויות
11	המבקשת כבעלת אותו סימן מסחר.
12	
13	סעי' 46 (א) לפקודת סימני מסחר קובע:
14	
15	"רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר, יזכה אותו לשימוש יחודי
16	בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן, ובכל הנוגע אליהם,
17	בכפוף לכל תנאי וסייג הרשומים בפנקס".
18	
19	המבקשת, המעוניינת לקיים אתר אינטרנט הנושא את שם המתחם "Hapraklit"
20	שיאפשר למעוניינים לאתר מאמרים שפורסמו בכתב-העת, תהא מנועה מלעשות
21	כן, בשל קיומם של אתרי המשיבים ושמות המתחם שלהם.
22	
23	המבקשת טוענת שמעשי המשיבים מגבשים נגדם עילת הפרה.
24	
25	כדי לקבוע אם בוצעה "הפרה" יש לבחון את הגדרת מונח זה בסעי' 1 לפקודת
26	סימני המסחר.
27	
28	הגדרה זו קובעת מספר חלופות, שהרלבנטיות מביניהן לענייננו הן השתיים
29	הראשונות, ובעיקר- הראשונה.
30	וכך נאמר בסעיף:



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

1

" 'הפרה' - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -

2

3

"(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;

4

5

6

"(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;"

7

8

9

[ההדגשות שלי ה. ג.]

10

11

הדגש, אם כך, מושם על ההגדר - דהיינו, על בית המשפט לבחון אם הטובין דומים במהותם, משמשים למטרות קרובות ומשווקים באותם צינורות שיווק. במילים אחרות, טובין הם מאותם הגדר, כאשר קיים חשש שהקונה אשר רואה את סימן המסחר על סחורה של גורם אחר, יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב ששתי הסחורות נובעות מאותו מקור (ראה: ע' פרידמן לעיל, עמ' 345).

12

13

14

15

16

17

18

19

20

בע"א 352/69 חברת מנהטן נ' המגפר בע"מ, פד"י כג (2) 373, סקר בית המשפט העליון (השופט י. כהן) את הפסיקה באנגליה ובארה"ב בסוגיה הנדונה.

21

22

23

24

25

תשובת המשפט האנגלי לסוגיה הודגמה בפסק הדין בענין מנהטן באמצעות ציטוט מספרו של "קרלי" (ראה: §165 (9th edition) Kerly: Law of Trade Marks and Trade Names) המדבר אודות המבחן, להיות טובין - טובין מאותו הגדר לצורכי החוק האנגלי, כדלהלן:

26

27

28

29

30

31

32

33

34

"The test whether or not goods are 'of the same description' would seem to be supplied by the question - Are the two sets of goods so commonly dealt in by the same trader that his customers, knowing his mark in connection with one set and seeing it upon the other, would be likely to suppose that it was used upon them also to indicate that they were his goods? The matter should be looked at from a business and commercial point of view. As **Viscount Dunedin** said in the '**Myol**' case, [3], 'The material considerations arising in connection with the registration of trade marks are practical'. To the cases on this subject,



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

the oft quoted proposition that each was decided on its own facts is
'peculiarly applicable': and the observations below should be read with
this in mind".

באשר למשפט האמריקאי הוסיף, כבוד השופט י' כהן, כי הרחבת זכות המונופולין
שרוכש בעל סימן מסחר על ידי רישום הסימן, המשתקפת בפסיקה של ארצות
הברית מוצדקת אולי בהתחשב בשינויים שחלו במבנה וארגון של חברות ודרכי
השיווק ומסחר, אך מוטב שתעשה בדרך החקיקה ולא בדרך של פרשנות. כל
זאת, מאחר שעיון בפסיקה מראה כי בתי המשפט בארצות הברית הרחיבו
במידה רבה את מסגרת ההגנה שניתנה לבעל סימן מסחר, וגישתם היא, שאף
לטובין, שהם שונים בתכלית במהותם, יש אותן "תכונות תיאור" כאשר קיים
חשש, שקונה אשר רואה סימן מסחר על סחורה אחת יחשוב שסחורה זו היא
מאותו מקור שממנו באה הסחורה האחרת הנושאת סימן מסחר זהה או דומה
(ראה: פס"ד מנהטן לעיל).

בית המשפט העליון נדרש שוב לדיון בסוגית ההגדר בבג"צ 476/82 אורולוגד
בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פד"י לט (2) 148.
חברה אשר ייבאה שעונים לארץ ובקשתה לרושםם תחת סימן המסחר "Dupont",
נדחתה על-ידי רשם סימני המסחר, ערערה על החלטת הדחייה. נימוק הדחייה:
סימן המסחר "Dupont" זהה לסימן מסחר מוכר היטב של חברה צרפתית, אשר
שיווקה בישראל ובעוד מספר ארצות מצתים, מכשירי כתיבה ועוד חפצים
באיכות גבוהה.

אגב דיון בשאלת "הגדר" ("description") ציטט כבוד השופט י' וייס מספרו של
המלומד קרלי לעיל, את הפסקה הבאה:

"It must be remembered that decisions whether goods are of the same description or
not may change with the years depending upon changes in the fields of industry and
commerce."

בהמשך אישר בית-המשפט את החלטת הדחייה של הרשם וקבע שהדין עם
המשיבה וכי סימן המסחר שייך למשיבה ולה בלבד.



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

1	מהמקובץ עולה, אם כך, שפעולה תחשב כהפרה - מקום שמדובר באותו "הגדר".
2	והבחינה אם מדובר באותו הגדר, תעשה תוך שימוש בפרשנות מצמצמת, כדי לא
3	להרחיב יתר על המידה את הזכות הקניינית האישית "המונופוליסטית" שרוכש
4	בעל סימן המסחר ע"י רישום סימנו בפנקס סימני המסחר (ראה - פס"ד מנהטן
5	לעיל).
6	
7	על רקע זה יש לבחון את טענות המשיבים :
8	
9	המשיבה 2 בסעיף 9 לסיכומים טוענת כי :
10	
11	"המשיבים, כבעלי חברת למחשבים רכשו בתום-לב את שם
12	המתחם, לא כדי לסחור בו, אלא כנכס קנייני במטרה להקים
13	אתר אינטרנט לטובת עורכי הדין ולציבור בכלל..."
14	ואילו המשיב 1, בסעיפים 20-24 לסיכומיו, מסביר כי האתר שהקים מופנה אל
15	הציבור בכללותו, חסר ההשכלה המשפטית, הנזקק לשירותים משפטיים כדי
16	להאיר את עיניו לגבי מערכת הזכויות והחובות הקיימת במערכת היחסים שבין
17	הפרקליט לבין הלכות הנזקק לשירותיו.
18	
19	פירוט הטובין אשר לגביהם נרשם סימנה של המבקשת מצוין בתעודות רישומו
20	של הסימן האמור, כדלקמן : א. סוג 42 – שירותי מידע משפטיים עבור עורכי דין,
21	משפטיים והציבור הרחב, הנכללים כולם בסוג 42. ב. סוג 16 – דברי דפוס
22	ובמיוחד כתבי עת ופרסומים בעניינים משפטיים, הנכללים כולם בסוג 16.
23	
24	מהמקובץ עולה כי "הגדר" סימן המסחר, אשר הוגדר בתעודות הרישום, כפי
25	שהובא לעיל, אינו מותיר מקום לספק שהוא מקפל בתוכו את הטובין והשירותים
26	המוצאים והמוצעים על-ידי המשיבים, כפי שתוארו לעיל.
27	
28	המשמעות היא שהמבקשת הינה בעלת זכות בלעדית לעשות שימוש בסימן
29	המסחר "הפרקליט - Hapraklit" וכתוצאה מכך, המשיבים מנועים מלעשות



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 1 שימוש בשמות מתחם אלה, כל עוד השירות שנותנים הם הוא שירותי מידע
- 2 משפטיים לעורכי דין, למשפטנים ולציבור הרחב, ותחת אותו הגדר.
- 3
- 4 כאן המקום להדגיש כי אין בכוחה של סיומת שונה של שם מתחם להבחין בין
- 5 שני שמות מתחם שונים, ובמה דברים אמורים:
- 6 הכתובת האלקטרונית מורכבת משני חלקים, האחד, Top level domain אשר
- 7 בארה"ב, מזהה את סוג יישות בעל הכתובת (לדוגמא: "gov." - יישות ממשלתית,
- 8 "edu." - יישות חינוכית וכו'), ומחוץ לארה"ב מזהה את המדינה בה יושב בעל
- 9 הכתובת (לדוגמא: "il" - יישות ישראלית, "fr" - יישות צרפתית וכו'). השני,
- 10 Second level domain הוא החלק המזהה את מחזיקת הכתובת הספציפי (זהו השם
- 11 שנבחר על-ידי המשתמש עצמו).
- 12
- 13 נושא סיומת המתחם, עלה לדין, בה"פ סלקום לעיל, שם נטען על-ידי המשיבים,
- 14 אשר הואשמו, בין היתר, בהפרת סימן מסחר, כי סיומת שם המתחם מהווה
- 15 הבחנה בין האתר של המבקשת לאתר של המשיבה ושוללת חשש להטעיה.
- 16 טענה זו נדחתה מכל וכל על-ידי כבוד השופט זפט בזו הלשון:
- 17
- 18 **"מכיוון שחברה יכול שתהיה בעלת שתי הסיומות גם יחד, אין**
- 19 **בסיומות הללו כדי להוות נתון מבחין שדי בו כדי למנוע חשש**
- 20 **להטעיה".**
- 21
- 22 סיומת שונה, אינה חלק מסימנו הייחודי של המתחם. אשר על כן, הסיומת -
- 23 "com" משוייכת למשיב 1 והסיומת - "co.il" המשוייכת למשיב 2, הינן אך
- 24 סיומות אשר נועדו לקבוע חתכי פעילות שונים על-פי מגזרים. לפיכך, אין לראות
- 25 בסיומות אילו גורם מבחין בשם שאליו מיוחסת ההפרה. השינוי בסיומת המתחם
- 26 אינו מרפא את החשש כי גולשים פוטנציאלים ברשת האינטרנט יפנו לאתר
- 27 הנושא את השם "הפרקליט" מתוך כוונה להגיע לאתרה של הלישכה, ויגיעו
- 28 בשוגג לאתר של אחד המשיבים. ומאחר שהמשיבים אינם מוגבלים בשימוש
- 29 באתריהם, לא מן הנמנע שתחומי השימוש יתרחבו או ישתנו.
- 30



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

10. 1 משקבעתי, כאמור לעיל, שהמבקשת זכאית לשימוש בשמות המתחם - באופן יחודי
- 2 ובלעדי - בהיותם נגזרים מסימנה המסחרי הרשום - ובשימוש המבקשים יש משום
- 3 הפרה, פטורה אני מלדון בטענותיה האחרות של המבקשת לענין גניבת עין, התערבות לא
- 4 הוגנת, גזל, הטעיה, תיאור כוזב ועשיית עושר ולא במשפט.
- 5
11. 6 לפיכך, דין התובענה להתקבל.
- 7 יחד עם זאת, סבורה אני שאין מקום לפסוק הוצאות לחובת המשיבים במקרה דנן, שכן,
- 8 במועד רישום שמות המתחם נשוא תובענה זו - לא היה סימן מסחר רשום למבקשת,
- 9 למרות הזמן הרב בו נעשה שימוש ע"י המבקשת בשם זה לכתב העת.
- 10
- 11 העובדה שהליכי הרישום החלו רק לאחר תחילת השימוש בשמות המתחם ע"י המשיבים
- 12 - פועלת לרעת המבקשת - גם אם לא במישור הקנייני - ולכן, אין היא זכאית להוצאות.
- 13
- 14 המזכירות תשלח עותק פסק-דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ז באב, תשס"ג (25 באוגוסט 2003), בהעדר הצדדים.

גרסטל הילה, שופטת

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



בתי המשפט

הפ 000810/01

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

28/08/03

בפני: כב' השופטת גרסטל הילה

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7