



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר
מס' 234287 "Hotels.co.il"

המבקשת:

ביי-טק תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ דן אקשטיין, משרד עו"ד ונוטריון

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן המסחר "Hotels.co.il" (לא מעוצב) לגבי שירותים שונים ורבים שעיקרם פרסום ומתן שירותי תיירות, ייעוץ ומתן מידע לשירותי תיירות, שירותי הזמנת מקומות מראש במלונות, נופש, כינוסים ועוד באמצעות הטלפון, הפקס והאינטרנט, כולם בסוגים 35, 39, 42, 43 (להלן: "הסימן המבוקש"). הבקשה הוגשה לרישום ביום 12.12.2010 וסורבה לאור קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") וכן בשל כך שהסימן נהוג ומקובל במסחר לתיאורם של שירותי מלונאות.
2. בתשובתה להודעות מחלקת סימני המסחר, טענה המבקשת, חברת ביי-טק תקשורת בע"מ, כי הינה אחת מהחברות הראשונות שהחלה לעסוק בשיווק ובמכירות בתחום התיירות באינטרנט לפני למעלה מעשור. במכתביה למחלקת סימני מסחר מיום 15.9.2011 ומיום 17.4.2012 טענה כי באמצעות אתר האינטרנט שלה נערכות בכל שנה מעל 30,000 עסקאות בהיקף שנתי של כ- 70 מיליון ₪. כן טענה כי רכשה הכרה מצד בתי עסק ומצד לקוחות שהינה פרי השקעה, בין היתר גם בפרסום, בהיקף של מאות אלפי שקלים בשנה.
3. הוסיפה המבקשת וטענה כי רכשה את שם המתחם "Hotels.co.il" (domain name) עוד בשנת 1999 (כן צירפה תעודה המעידה על הקצאת שם המתחם כאמור) והיא הישות המשפטית היחידה שעושה שימוש בשילוב הנ"ל. לכן, לטענתה, הסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין הן בשל ייחודו לשירותי התיירות המקוונים של המבקשת והן בשל העובדה שאינה מבקשת זכות שימוש ייחודית במלה Hotels (בתי-מלון), אלא בצירוף המבוקש בכללותו. בנוסף, לטענתה נרשמו סימני מסחר רבים שהם שילוב מילים הכולל את המלה "בית" או את המלה "מלון".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. בדברים אלה לא עלה בידי המבקשת לשכנע את מחלקת סימני מסחר כי הסימן המבוקש אינו נוגע במישרין לשירותים המבוקשים. בוחנת המחלקה סברה כי בהוספת הסיומת "co.il" למלה Hotels אין כדי להפוך את הסימן לבעל אופי מבחין, בין היתר, מפני שצירוף האותיות הינו סיומת לכתובת אינטרנט שהינה מקובלת וקבועה. לכן, סבירות גבוהה שצרכן ממוצע, בפגשו כתובת אינטרנטית זו, ייטה לחשוב שמדובר בשירותי מלונאות מקוונים, כך לדברי בוחנת המחלקה.
5. בהמשך לדברים אלה, שלחה המבקשת ביום 14.10.2012 תצהיר ואסמכתאות על מנת לתמוך בטענתה כי הסימן המבוקש רכש אופי מבחין לפי סעיף 8(ב) לפקודה. התצהיר שצורף, ניתן על ידי מר גיל וקנין שהינו מנהל ובעל שליטה במבקשת. מר וקנין חזר על חלק מטענות המבקשת והוסיף כי אתר האינטרנט של המבקשת הינו אחד האתרים המוכרים והמרכזיים בתחום התיירות בישראל ועובד עם כ- 90% מבתי המלון הרשומים בישראל. בנוסף הצהיר כי המבקשת הנה חברה מוכרת ובעלת מוניטין רב בתחום וזכתה לדירוג גבוה על ידי אתר בינלאומי המדרג אתרי אינטרנט בעולם. כן הצהיר מר וקנין כי המבקשת מעסיקה עובד ייעודי לטיפול בחשיפתה של המבקשת באינטרנט.
6. לתצהירו של מר וקנין צורפו, בין היתר, אישור דוחות לגבי היקף עסקאותיה הנטען של המבקשת בשנת 2011 (שעמד על 54 מיליון ₪), דוגמאות של חשבוניות רכישת שירותי פרסום (כולם נושאות את שם המבקשת ולא את הסימן המבוקש) וכן אישור מנהלת הכספים של החברה על הוצאות פרסום לאותה שנה שעמדו על 276,635 ₪.
7. לאור סירובה של המחלקה לקבל את הסימן ביקשה המבקשת להשמיע טענותיה וכך עשתה בדיון בפניי ביום 13.2.2013. המבקשת הוסיפה וטענה כי פרסומיה ברחבי האינטרנט כוללים את הסימן "Hotels.co.il". מר וקנין אף העיד בדיון בפניי כי הוא מוכר בקרב לקוחותיו כ-"hotels".
8. לאחר הדיון הוסיפה ושלחה המבקשת מכתב נוסף מיום 24.3.2013 אליו צורפה תמונה שנראה כי צולמה באולם כדורסל, בה נראה לוח התוצאות שעליו מופיע הסימן המבוקש באופן הבא: "hotels.co.il כל המלונות בקליק" ולידו ציור של חץ. ב"כ המבקשת ציין במכתב כי "כפי שניתן לראות, מרשתי מפרסמת את hotels.co.il כשם מסחרי וזאת במשך השנים האחרונות".



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

דין

אופי מבחין

9. 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.”

10. ידוע היטב כי הקטיגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר הן סימנים גנריים, סימנים תיאוריים, סימנים מרמזים, סימנים שרירותיים ודמיוניים. אין מדובר בקטגוריות מתוחמות ונפרדות שהרי נמצאות הן כולן על ציר רציף אחד ולעתים ימצא סימן מסחר בגבול הדמיוני בין הקטגוריות. במנעד התיאוריות-שרירותיות, סימן או שם יזכה להגנה הרחבה ביותר במידה והוא שרירותי או דמיוני. סימן או שם שיש בו כדי לתאר את הטובין או השירותים אותם מיועד לסמן, יזכה להגנה מצומצמת אם רכש אופי מבחין כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה. עם זאת, סימן או שם גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום (ראה לעניין זה ע"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" דינים עליון 2001 (11) 534).

11. אם כן, יש לבחון האם הסימן המבוקש הינו גנרי או תיאורי וככל שהינו תיאורי האם רכש אופי מבחין. יש לבחון את הסימן ביחס לטובין או לשירותים אותם מיועד הוא לסמן, שהרי סימנים מסוימים יכול שייחשבו תיאוריים כלפי טובין או שירותים מסוימים אך שרירותיים ביחס לאחרים (ר' ע"ר 21488-05-11 Eveready Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפסקה 27 (פורסם בנבו, 8.12.2011).

12. על השם המקובל של הטובין או השירותים להישאר פתוח לשימוש הציבור, גם אם אינו בשפה העברית, אלא בשפה אחרת המובנת לחלק ניכר מהאוכלוסייה (ר' א. ח. זליגסון, "דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם", בעמ' 35 (1973), (להלן: "זליגסון") וכן בקשה לרישום סימני מסחר 232102, 232103 "סקי-דיל", "SkiDeal" סקי-דיל בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.1.2013)).



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ההבחנה בין שם מתחם לסימן מסחר

13. סימן מסחר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

14. מטרתו של סימן מסחר היא להבחין בין הסחורות והשירותים של עוסק אחד מאלה של מתחריו. היותו של הסימן בעל אופי מבחין הוא שמכשיר אותו למילוי מטרה זו (ר' זליגסון בעמ' 20).

15. הסימן שרישמו מתבקש הינו שם המתחם בו עושה המבקשת שימוש למכירת שירותיה. אצין, כי מהנתונים שמסרה המבקשת, חלק גדול מהשירותים המוצעים על ידיה הינם שירותים אינטרנטיים, דהיינו על מנת לרכשם יש להגיע לאתר שלה.

16. שם מתחם (באנגלית: Domain Name) הינו כתובת אלקטרונית של אתר אינטרנט, אליו מגיע המשתמש באמצעות הקלדתה (ר' למשל ה"פ (ת"א) 317/01 הורים וילדים מוציאים לאור בע"מ נ' חברת צעד ראשון-קשר ישיר לאם וילד בע"מ (פורסם בנבו, 19.11.2009) (להלן: "עניין הורים") וכן את מאמרם של עו"ד נעמי אסיא, פורמן מרטין, אביבה גולדשטיין כתובות באינטרנט כסימני מסחר שערי משפט א(2) כסלו, תשנ"ח (להלן: "כתובות באינטרנט").

17. לפיכך שם המתחם מזהה עבור הגולש את בעל שם המתחם ומתפקד במידה רבה כשמו המסחרי של אותו בעל מתחם.

18. ר' לעניין זה גם ת.פ. (ת"א) 810/01 לשכת עורכי הדין בישראל נ' יאיר בן-דוד - עורך-דין (פורסם בנבו, 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- ז'ב.]

19. ואולם, בעוד השם המסחרי ושם המתחם מיועדים לזהות את בעליהם, סימן מסחר מיועד לזהות את החברה כמקור למוצרים או לשירותים מסוימים. ואולם ייתכנו מקרים בהם ישמש שם המתחם גם כסימן מסחר:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"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, p. 7-29 ("McCarthy" : להלן).

20. 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).

21. בענייננו, לא קיימת זהות בין שמה המסחרי של המבקשת לסימן המבוקש. על אף שטען המצהיר מטעמה כי הוא מוכר בקרב הלקוחות כבעל תפקיד מ"Hotels" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2013 בעמודים 3-4) המבקשת עדיין משתמשת בשמה המסחרי "ביי-טק תקשורת בע"מ", כפי שהציגה למשל על גבי חשבוניותיה.

22. המלומדים James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkley בספרם "Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", 15th ed. (2011), p. 860 (להלן: "Kerly") מסבירים כי רישום שם מתחם כשלעצמו אינו מהווה זכות קניין רוחני אלא חוזה עם הספק ואף אינו מביא ליצירתו של מונופול או זכות בלעדית כלשהי:

"A domain name registration as such is not an intellectual property right: it is a contract with the registration authority controlling the Top Level Domain concerned allowing communication to reach the domain name owner's computer via internet links channeled through the registration authority's server. It does not create a monopoly or any other form of exclusive right. It is in many ways akin to a company name



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

registration which is a unique identifier of a certain company but of itself confers no intellectual property right."

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

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

24. זאת ועוד, בשל ההבדלים בין שמות מתחם וסימני מסחר, התנאים לרישום שם מתחם שונים מהתנאים לכשירות סימן מסחר לרישום. בעוד שתנאי לרישום סימן מסחר הינו כי יהא בעל אופי מבחין, הרי ששם מתחם יכול שיירשם על מונח גנרי בצירוף סיומת (TLD) שאף היא גנרית באופייה (ראה לעניין זה גרסה 1.4 לכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL) לעיל). לפיכך גם אם נרשם צירוף כלשהו כשם מתחם, עדיין יש לבחון כי הוא בעל אופי מבחין המאפשר לו רישום כסימן מסחר לפי תנאי הפקודה.

25. מסבירים המלומדים בספרם Kerly המאוזכר לעיל כי החלקים בשם המתחם המסמלים את סוג הישות בעלת הכתובת והמדינה, כגון "co.il", הינם גנריים באופיים (בעמ' 862):

"The Top and Second Level Domain elements for national registrations and the Top Level Domain for US domain names are generic and do not generate any form of allied IP rights. The rest of a domain name is user defined and may well spell out a trade mark or other sign used in trade leading to trade mark infringement issues and possible passing off".

וכן ראה McCarthy בעמ' 7-34:



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"...A top level domain designation has no ability to distinguish one source from another and thus, has no trademark significance. Such a top level domain indicator has no source indicating significance and cannot serve any trademark purpose...The average person that uses the Internet is aware of the standard format for a domain name and knows that the designations "http", "www" and a TLD like ".com" are a part of every Internet domain name and identifier." [ההדגשות אינן במקור- ז'.ב.].

26. בהתחשב בכך שסימנים יש לבחון בכללותם ובשים לב לרכיביהם הדומיננטיים, הרי שהשאלה בענייננו הינה האם הצירוף במלואו כשיר לרישום כסימן מסחר והאם הינו בעל אופי מבחין.

27. משרד הפטנטים האמריקאי התחבט בשאלה דומה ונתן לה מענה חלקי בהנחיות הבחינה : (Apr.2013 Version) T.M.E.P § 1209.03(m)

"Because TLDs generally serve no source-indicating function, their addition to an otherwise unregistrable mark typically cannot render it registrable..."

28. עמדה זו אף הובעה בבית המשפט הפדרלי בארה"ב בבחינתו סימן מסחר זהה כמעט לסימן מושא הליך זה ב- (Fed. Cir. 2009). בית המשפט דן בערעור על החלטת ועדת הערעורים במשרד הפטנטים האמריקאי שסירב לרשום את הסימן "Hotels.com" בקבעו כי :

"We agree with the TTAB that for the mark here at issue, the generic term "hotels" did not lose its generic character by placement in the domain name HOTELS.COM..." (p.13).

We conclude that the board satisfied its evidentiary burden, by demonstrating that the separate terms "hotel" and ".com" in



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

combination have a meaning identical to the common meaning of the separate components." (p.16).

29. באופן זה, הוספת הסימנת הגנרית "co.il" למונח או מילה בעלת אופי גנרי שלא ניתן היה לרשמה כסימן מסחר, לא הופכת את המלה או המונח לבעל אופי מבחין ולכן, גם הצירוף בכללותו לא יהיה כשיר לרישום (רי' McCarthy, בעמ' 7-34).

30. אין חולק כי למילה "Hotels" שבסימן המבוקש יש משמעות מילונית בשפה האנגלית וניתן להניח כי מלה זו מוכרת לרוב הציבור בישראל על אף היותה מלה בשפה שאינה עברית. מלה זו במיוחד בצירוף עם "co.il" מעידה באופן ברור כי עסקינן בשירות הזמנת בתי מלון על גבי המרשתת.

31. המלה "Hotels" הינה גנרית ביחס לשירות הזמנת בתי מלון ואף הצירוף כולו הינו גנרי ביחס לשירותים אלה כשניתנים הם באופן מקוון. לפיכך נעדר הסימן אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודה ואינו מסוגל לרכוש אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(ב) לפקודה.

32. זאת ועוד, אין ספק כי הסימן המבוקש נוגע במישרין למהות השירותים שמציין כאמור בסעיף 11(10) לפקודה. על כן, גם לו הייתי קובעת כי הסימן אינו גנרי, אלא תיאורי בלבד, לא היה כשיר לרישום אלא במידה ורכש אופי מבחין כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה.

33. לצורך הוכחת אופיו המבחין הנרכש של סימן נקבעו מספר מבחנים והם תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום לה זכה והאמצעים שהושקעו על ידי בעל הסימן ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור. כן יש לבחון האם בעקבותיו השימוש בסימן יקשר הציבור את הטובין או השירותים נושאי הסימן המבוקש עם בעליו (רי' למשל עא 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים פניציה בע"מ נ' les verrees de saint gobain פ"מ מה(3) 224 וכן ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח' (פורסם בנבו, 26.4.2004).

34. מלבד תמונה אחת שהומצאה על ידי המבקשת לאחר הדיון, לא הוצגו בפני כל ראיות שיתמכו בטענת המבקשת כי מפרסמת היא את הסימן המבוקש מעבר לשימוש בו כבשם מתחם. מעבר לכך, המבקשת אף לא הציגה סקר שוק או כל עדות אחרת העשויה להצביע על מידת הכרות הציבור את הסימן או על כך שציבור הצרכנים קושר הסימן למבקשת דווקא.

35. אין די בטענה בדבר כניסות רבות לאתר אינטרנט של המבקשת כדי להוכיח רכישתו של אופי מבחין של שם המתחם באופן שהציבור מזהה בו סימן מסחר או שנעשה בו שימוש כבסימן מסחר. המבקשת אף לא הציגה ראיה לכך.



רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

36. המבקשת טענה בפני כי באתר האינטרנט שלה לרוב נעשה שימוש בסימן בצורתו המעוצבת ולא כפי שנתבקש בבקשה נושא החלטה זו [ר' פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2013, ע' 8 ש' 6-3]. יש להניח כי מדובר בסימן המעוצב אותו צירפה המבקשת למכתבה מיום 15.9.2011.
37. המבקשת טוענת כי רשמה את שם המתחם בשנת 1999 ומכך מבקשת כי אסיק שימוש בצירוף כבסימן מסחר. ואולם, משלא הוצגה בפני כל ראיה לכך שנעשה שימוש בצירוף כבסימן מסחר מעבר לשימוש כשם המתחם, הרי שאין ברישומו כשם מתחם כדי להעניק זכות קניין רוחני.
38. לאור כל אלה נוטה אני לקבוע כי הסימן המבוקש הינו מאותם צירופים, אשר לא יהיה נכון להפקיע מרשות הציבור (ר' לעניין זה עמדת כב' השופטת ד' ברלינר בעניין הצירוף "Coffee To Go" בע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ נ' ישראל שקד (פורסם בנבו 15.04.2007). ואולם משקבעתי כי הסימן משולל אופי מבחין אינהרנטי ונרכש אין אני נדרשת להכריע בדבר.
39. נוכח האמור לעיל, בקשה לרישום סימן מסחר מס' 234287 נדחית.

ז'קלין ברכה

**פוסקת בקניין רוחני
סגנית רשם הפטנטים**

ניתן בירושלים ביום
כ"ז אלול תשע"ג
2 ספטמבר 2013

951-99-2013-005578

סימוכין: