



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

### בקשה לרישום סימן מסחר 229934 "ONE WAY TO CONNECT"

ווטרפול סקויריטי סלושינס בע"מ  
ע"י ב"כ הני רוזנצוויג ושות'

המבקשת:

## ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי 'חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני, הנכללים בסוג 9' (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום על ידי ביום 12.05.2010 תוך בקשת דין קדימה מבקשה שהוגשה בארה"ב ביום 19.11.2009 אשר מספרה 77/876008.
2. הבקשה סורבה לרישום על ידי הבוחנת אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"). הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום מאחר שייחוד מוצריה של המבקשת עיקרו בקישור חד כיווני.
3. הבוחנת אף מצאה כי לצרכי סעיף 8(ב) לפקודה לא הראתה המבקשת כי הסימן רכש אופי מבחין, זאת, בין היתר, מאחר שבכלל החומרים שהציגה המבקשת נעשה שימוש בסימן המבוקש בצד שמה של המבקשת - WATERFALL.
4. במסגרת הבחינה נערכה חלופת מכתבים בין מחלקת סימני מסחר והמבקשת (מכתב ליקויים מ-27.1.2011 ותשובת המבקשת מ-31.3.2011; מכתב ליקויים מ-6.4.2011 ותשובת המבקשת מ-17.4.2011; מכתב ליקויים מ-19.7.2011 ותשובת המבקשת מ-12.12.2011; ומכתב ליקויים מ-27.2.2012 ותשובת המבקשת מ-12.6.2012). המשיבה סבורה כי לסימן המבוקש אופי מבחין אינהרנטי: מאחר שהמוצר שלה עוסק באבטחת מידע, הסימן המבוקש אינו נוגע ישירות למהות הטובין אלא לכל היותר יכול להיחשב כמרמז בלבד על היות המוצר חיבור חד-כיווני. בנוסף, על מנת להראות שהסימן המבוקש אף רכש אופי מבחין צירפה המבקשת



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

חומרי שיווק ופרסום רבים לגביהם הצהיר מנכ"ל המבקשת, מר ליאור פרנקל. בשלבים מאוחרים של ההתכתבות הוסיפה המבקשת טענה כי משנרשם הסימן בארה"ב על פיו נתבקש דין הקדימה, יש לרשום את הסימן המבוקש בישראל לאור הוראות סעיף 16 לפקודה.

5. הבוחנת לא השתכנעה בטענות המבקשת אשר ביום 20.01.2013 ביקשה להעביר את התיק להכרעת הרשם על-סמך החומר הקיים בתיק.

6. אציין כי במסגרת חלק מההתכתבות עם המבקש נעשתה התייחסות לבחינתו של הסימן המבוקש כסיסמא. אולם, לאור הודעת הרשם מיום 5.1.2012 בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי ב-ר"ע 2144-05-11 (תל אביב-יפו) **Eveready Battery נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**, נבו (2011), נמשכה בחינתה של הבקשה דנן באותו האופן שנבחן כל סימן אחר. לפיכך, בהחלטה הנוכחית איני מוצא להידרש לסוגיות שהועלו בהקשר זה במסגרת ההתכתבות בין הבוחנת והמבקשת.

### דיון

7. אופי מבחין של סימן כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודה הוא **"הסגולה היסודית"** של הסימן הגורם לכך ש**"קהל הקונים (או מקבלי השירותים) יידע לזהות אותו ולאבחנו מסימנים אחרים שמתנוססים על סחורות אחרות"** (א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, תש"לג – 1973, בעמוד 20). איני מוצא שניתן לייחס לסימן המבוקש כאן את אותה סגולה יסודית, כמתואר להלן.

8. הסימן המבוקש **"ONE WAY TO CONNECT"** מתייחס לחיבור בכיוון אחד. עיון בנספחי תצהירו של מר פרנקל מעיד על כך ששילוב המלים שמשמעותו חיבור חד כיווני מתאר למעשה את תכונתו המרכזית של המוצר של המבקשת.

כך למשל, בנספח ב' לתצהירו של מר פרנקל, בפרסום מיום 14.10.2010 מעיתון TheMarker מצויין:

**"הטכנולוגיה של ווטרפול מאפשר שליחת מידע דרך סיב אופטי רק בכיוון אחד, על ידי שימוש בתכונות פיזיות של העברת המידע בסיב המונעות זרימה של מידע בכיוון ההפוך."**  
(ההדגשות אינן במקור – א.ק.)

באותו פרסום מוסבר השם "ווטרפול" של המבקשת:



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"איך הגעתם לשם וטרפול? זה מה שהקופסאות שלנו עושות:

מעבירות מידע רק לכיוון אחד בדיוק כמו מפל מים."

(ההדגשות אינן במקור – א.ק.)

גם בהודעה לתקשורת מאת המבקשת מיום 17.8.2007 (צורף בנספח ב'1 לתצהירו של מר פרנקל) נעשית התייחסות כללית ל"טכנולוגיית חד-כיוונית" "ללא פגיעה בחיבוריות הנדרשת למערכות מידע ועסקים".

בנספח ג'2 לתצהירו של מר פרנקל מאמר פרסומי פרי עטו, נרשם, :

**"How can one-way communications work at all?**

**Unidirectional Gateways work because rather than trying to emulate bi-directional protocols over a unidirectional medium, the gateways replicate servers and emulate devices."**

(ההדגשות אינן במקור – א.ק.)

9. בנוסף, בנספח ב' לתצהיר צילום של המוצר של המבקשת עליו מסומנות באופן ברור המלים "Fiber One-Way" ליד נורית חיווי. בכך להעיד על כי נעשה חיווי עובדתי המתאר כי דבר מה מחובר בכיוון אחד – one-way.

10. מהדוגמאות האמורות עולה שגם לשיטת המבקשת עצמה השימוש במלים one-way בהקשרו של חיבור תקשורת, מתאר את אופי וטיב ההתחברות בפועל של מוצריה.

11. המצהיר מטעם המבקשת טוען בסעיף 9 לתצהירו, כי "הסימן המבוקש כולל שילוב מלים שאינן הדרך הרגילה בה מתארים את הטובין תחת הסימן ומדובר למעשה במשחק מלים של המבקשת, שכן המינוח הנכון והשגור בתחום מוצרי אבטחת מידע/רשת ביחס לטכנולוגיה להעברת נתונים חד כיוונית הנו "unidirectional gateways" או "data diodes" ". מעיון בחומרים שצורפו אין בידי לקבל טענה זו.

בנספח ב'1 לתצהירו של מר פרנקל, בפרסום מיום 20.3.2012, מצויין –

**" Waterfall Security Solutions Ltd. is a leading provider of Unidirectional Security Gateways™ and data diodes for industrial networks ..."**



## רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כך בשורה ארוכה של פרסומים שהובאו באותו נספח ב'1 שימוש חוזר וקפדני בסימול TM לאחר המלים "Unidirectional Security Gateways". בכך גילתה המבקשת דעתה כי לטעמה צירוף מלים זה הוא סימן מסחר. ככזה אין מונח זה יכול להיחשב "מינוח שגור בתחום" ואינו תיאורי גרידא. אין המבקשת יכולה לאחוז בחבל בשני קצותיו.

12. הפסיקה הכירה בחמישה סוגי סימנים והם: סימנים דמיוניים, שרירותיים, מרמזים, תיאוריים וסימנים גנריים (ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' א.ס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, (2001) (להלן: "עניין משפחה"), בעמוד 943). בין סוגי הסימנים הללו נמתח ציר הנמשך מהסימנים הגנריים ועד הסימנים הדמיוניים – הוא ציר התיאוריות.

13. המבקשת טענה שלטעמה המדובר בסימן בעל אופי מבחין אינהרנטי אשר הנו לכל היותר מרמז. איני מקבל את עמדת המבקשת כי לסימן המבוקש אופי מבחין אינהרנטי. הקשרם של דברים (ר' עניין משפחה בעמוד 949) הוא מוצרים אשר טיבם יצירת חיבור תקשורתי חד כיווני. השימוש במונחים השגורים בתחום לתיאור טיבו, אופיו ודרך פעולתו של המוצר של המבקשת מעיד על כך שמדובר בסימן הנמצא בתחומו התיאורי של הציר ורחוק מתחומם של הסימנים המרמזים.

14. מכאן שהסימן המבוקש נעדר אופי מבחין לצרכי סעיף 8(א) לפקודה.

15. לביסוס טענתה החלופית לגבי רכישתו של אופי מבחין על מנת לעמוד בדרישות סעיף 8(ב) לפקודה, הביאה המבקשת שלל פרסומים. משנקבע שהסימן המבוקש הוא בבחינת סימן מתאר, הנטל על המבקשת לביסוס אופי מבחין נרכש – משמעות משנית – הוא נטל נכבד, כפי שנקבע ב-ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, נבו (2006), בפסקא 22:

**"המיקום בציר התיאוריות יסייע גם בשאלת מידתו של האופי המבחין הנדרש כדי להעניק משמעות שנייה לשם שמדובר בו, אותה משמעות המבחינה בין מוצר פלוני למוצר אלמוני באותו תחום."**

16. עיון בכלל ועיקר הפרסומים שהובאו מראה כי במעט מאוד מאלה נעשה כלל שימוש בסימן המבוקש. עיקר השימוש הוא בשמה של המבקשת – WATERFALL – לבדו. ככל שנעשה שימוש בסימן המבוקש הרי זה נעשה תמיד יחד עם השם WATERFALL כאשר אותיות הסימן המבוקש קטנות במידה משמעותית ביותר מאותיות שם החברה (ר' למשל, פרסום מיום 5.5.2010 במצורף בנספח ב'1 לתצהירו של מר פרנקל). הובאו גם נתוני מכירות כאלה או



## **רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר**

אחרים אך אין בפני כל כלי לברור ולקשר בין הסימן המבוקש ובין המוניטין שנצבר למבקשת עצמה (לשאלת אבחנה בין המוניטין הנצבר למוצר או ליצרן השוו ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ, נבו (2013), בפסקאות 16 – 19 לפסק דינו של כבוד השופט י' עמית). מכאן שאין בפני חומרים מהם ניתן ללמוד על כי הסימן המבוקש – להבדיל משם המבקשת לגביו איני קובע כל מסמרות – רכש אופי מבחין כלשהו.

17. בשולי טענותיה הוסיפה המבקשת טענה לאפשרות רישום הסימן על פי הוראות סעיף 16 לפקודה. משנקבע לעיל שהסימן המבוקש נעדר כל אופי מבחין והוא עושה שימוש במונחים השגורים בתחום, איני מוצא שיש מקום להידרש לאפשרות זו.

18. הבקשה נדחית.

**אסא קלינג**

**רשם הפטנטים, המדגמים  
וסימני המסחר**

ניתן בירושלים ביום  
כ"ד תמוז, תשע"ג  
2 יולי, 2013

951-99-2013-002243

סימוכין: