



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

בעניין: Expedia Inc.

ע"י ב"כ עו"ד עו"ד כהן שלמה ואח' התובעת

נגד

1. דרורי יקותיאל

2. Trip -L-W

ע"י ב"כ עו"ד עו"ד סייץ סימון הנתבעים

פסק דין

1. התובעת, חברה המאוגדת בהתאם לדיני מדינת וושינגטון, בארצות הברית, פועלת ברחבי העולם, בעיקר בתחום התיירות. סימן המסחר לפיו פועלת החברה הנו – Expedia, שהנו, כך נטען על ידי התובעת, "סימן רשום ומפורסם מאוד במדינות רבות ברחבי העולם, לרבות בישראל". עוד נטען על ידי התובעת כי הנה הבעלים של פורטל תיירות גדול ומוביל בעולם, Expedia Com. התובעת מתמחה במתן שירותי תיירות מקוונים מתקדמים לגולשים מרחבי העולם, לרבות מישראל, ולטענתה, מספר הגולשים באתר התובעת, עובר, מדי חודש, את סף תשעה עשר מיליון, התובעת משקיעה משאבים רבים בפיתוח מוצריה ושירותיה המקוונים, היא זכתה בפרסים רבים על שירותיה, משקיעה תקציבי עתק בפרסום שיווק וקידום מכירות של שירותיה תחת סימן Expedia



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

וקיימת לה פעילות עסקית ענפה בעולם ובישראל, כאשר גולשים רבים, לרבות מישראל, משתמשים בפורטל התיירות שלה. השיווק, בו עוסקת התובעת, כולל, בין היתר, הבילות תיור בישראל, השכרת רכבים, בתי מלון וטיסות. לטענתה של התובעת, הנה הבעלים של כל הזכויות בסימני המסחר Expedia, הן בשל היקפי השימוש הגדולים והמוניטין הרב והן מכח סימני מסחר רשומים ברחבי העולם. בישראל, התובעת הנה הבעלים של סימני מסחר רשומים מס' 135920 בסוג 9, מס' 135921 בסוג 39 ו- 135922 בסוג 41 (ר' הנספחים ד' לכתב התביעה). עוד נטען כי מדובר בסימן מסחר "מוכר היטב".

2. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת 2 הנה חברת תיירות העוסקת, בין היתר, בשיווק מקוון של שירותי תיירות, והנתבע 1 הנו הבעלים והמנהל של נתבעת 2. במהלך שנת 2006 רשם הנתבע 1 את שם המתחם www.expedia.co.il, ללא רשותה של התובעת והנתבעים משתמשים בשם המתחם כקישור ישיר לאתר הנתבעת 2. בכך התכוונו הנתבעים לנצל את המוניטין האדיר שרכשה התובעת כספקית שירותי תיירות מקוונים על מנת להטעות צרכנים פוטנציאלים "ולהובילם" לאתר הנתבעת 2. בכך, כך נטען, פוגעים הנתבעים בזכויותיה הקניינות של התובעת, מפרים סימני מסחר שלה, פוגעים במוניטין התובעת ומתעשרים שלא כדין על חשבונה. דרישות התובעת מאת הנתבעים לחדול ממעשיהם – לא נענו. במעשי הנתבעים, יש, בין היתר, משום סכנת הטעייה וגרימת נזקים כבדים לתובעת. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו אשר יורה לנתבעים לחדול מלעשות שימוש בסימן Expedia בשם המתחם המופעל על ידם או בסימן הדומה עד כדי הטעייה, לבטל את רישום שם המתחם www.expedia.co.il, ולהעבירו לתובעת, למסור פירוט על היקף עסקיה שנעשו תוך שימוש בשם המתחם המפור לרבות התמורה הכספית שהתקבלה בשל כך, ולחייב את הנתבעים בפיצויי כספי בסך



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

300,000 ש"ח בגין הפרת זכויותיה, תיקון תקלות, הוצאות ונזקים, ולחלופין, לחייבם בפיצוי לפי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות.

3. הנתבע, סוכן נסיעות הפעיל בתחום התיירות היוצאת מישראל מזה שנים רבות, טוען כי רשם את שם המתחם בשנת 2006 "באופן חוקי מקובל וברור" (סעיף 2 א' לכתב ההגנה). הנתבע מפעיל אתר אינטרנט תחת שם המתחם www.3www.co.il ובפרסומיו באינטרנט הוא משתמש אך ורק בשם מתחם זה, והוא "רשם את שם המתחם www.expedia.co.il, כאמצעי הגנה לשימוש עתידי" (סעיף 2 ב' לכתב ההגנה), ולאחר רכישת שם מתחם זה, "קיסר הנתבע מס' 1 קישור טכני לאתר שלו" (סעיף 2 ג' לכתב התביעה). לטענת הנתבע, הוא לא עשה בשם זה כל פעולת שיווק, מכירה או פרסום. עוד נטען כי האתר של הנתבע חושף את כל האפשרויות לפני הגולש, מציג זיהוי מלא של בעלי האתר, כולל תמונת הנתבע עצמו. הנתבעים מציינים, בנוסף, כי בעקבות פניית התובעת, התנהל משא ומתן בין הצדדים על רכישת שם המתחם, אולם הצדדים לא הגיעו לכדי הסדר.

4. מיד עם תחילת ניהול התובענה, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה בית המשפט יכריע במחלוקת לאחר שמיעת סיכומים ובמסגרת הוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984.

5. התובעת, בסיכומיה, פירטה את טיעוניה כפי שאלה פורטו לעיל, הדגישה, בין היתר, את היותה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בסימני המסחר Expedia ואת המוניטין האדיר אותו צבר סימן מסחר זה שהוא סימן מסחר מוכר היטב. עוד פורטו פעילויות התובעת ברחבי העולם בדבר אכיפת זכויותיה, הגנה על שמות המתחם שלה ברחבי העולם ועל כך שהבוררות שהתנהלו במרכז הבוררות והגישור של WIPO, במסגרתם ביקשה למנוע שימוש בסימן המסחר, נקבע כי יש להעביר את שמות המתחם Exeadia.co



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

ו – Ixpdia.co לידי התובעת שם, שכן שמות אלה עלולים להטעות גולשים, וכמו כן נקבע כי שמות אלה מפירים את סימני המסחר של התובעת ורישומם נעשה בחוסר תום לב (ר' החלטות נספחי ה' לכתב התביעה); וכן באה הפנייה להחלטות דומות בהליכי בוררות נוספים. עוד נטען כי הנתבעים מונעים מהתובעת לעשות שימוש בסימן המסחר ואף ניסו לסחוט אותה עבור זכויותיה בסימן. נטען כי במעשי הנתבעים יש משום השתלטות על סימן מסחר של התובעת ורישום שם מתחם הכולל סימן זה, ובכך מנעו מהתובעת לעשות שימוש בזכויותיה ולהשיק אתר אינטרנט הכולל את סימנה המפורסם. באה הפניה להחלטות שעסקו בתופעת רישום שמות מתחם הכוללים סימני מסחר מפורסמים ובאיסור "חטיפת" סימני מסחר על ידי רישומם באתר כתובות אלקטרוניות (ר' האסמכתאות הנזכרות בסעיף 21 לסיכומי התובעת). עוד הודגש כי נקבע כי גם שם מתחם, הכולל שם שאיננו זהה לסימן המסחר המפורסם, אלא הדומה לו עד כדי הטעיה, מהווה הפרה של סימן המסחר (ר' ת.א. 2308/02 זר פור יור (2000) בע"מ נ. א. פרחי שדרות חן בע"מ ואח' (טרם פורסם). במקרה הנדון, כך הודגש, נרשם שם המתחם הכולל את סימנה המסחרי המדויק של התובעת, מה עוד ששני הצדדים עוסקים באותו התחום. לפיכך, כך נטען, יש במעשי הנתבעים הפרת סימן מסחר רשום וסימן מסחר מוכר היטב, לפי סעיף 1 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ג – 1972. בנוסף, טענה התובעת כי מועד רישום סימן המסחר גובר על רישום שם המתחם (ר' האסמכתאות שהובאו בסעיף 23 לסיכומי התובעת), נטען כי יש ברישום שם המתחם משם גניבת עין ולתובעת מוניטין חסר תקדים בתחום שירותי התיירות המקוונת. במעשי הנתבעים יש, כך מסכמת התובעת, משום סכנת הטעיה ברורה וממשית. בכל המעשים הללו יש משום גרימת נזקים כבדים לתובעת, וכך יהא כל עוד ימשיכו הנתבעים להחזיק בשם המתחם המפר.



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

6. מנגד, הנתבעים, בסיכומיהם, הבהירו כי מטרת רכישת שם המתחם הנה כדי להקים אתר היפוך ולהשתמש בו באופן חוקי. בשלב זה הנתבעים לא עשו שימוש בשם המתחם אם כי הם מאשרים שהיה קישור לאתר הנתבעים למשך מספר שבועות, קישור שהוסר מיד עם פניית התובעת. בהחזקת שם המתחם לבד אין משום הטעיה או שימוש בלתי הוגן. בבסיס הרכישה עמדה תחרות ולא רצון לסחוט כספים. עוד נטען כי הנתבעים הציעו לתובעת לשכור את האתר בסכום סימלי עד למתן פסק דין אך התובעת סרבה, ואילו, עשתה כן, היו נמנעים ממנה הנזקים להם טענה והיה ביכולתה למזער את נזקיה. מאחר שלא נעשה שימוש במתחם, אין מדובר בהטעיה וגניבת עין ובכך שונה המצב מההפניות אליהן הצביעה התובעת. נטען, בין היתר, כי שם מתחם אינו סימן מסחרי ועל כן מועד הרישום אינו מהווה עילה לקבלת התביעה. בנוסף, ביקשו הנתבעים לאבחן את המקרה הנדון מהאסמכתאות שאוזכרו בסיכומי התובעת (ר' סעיף ח' לסיכומי הנתבעים).

דיון

7. במקרה הנדון קיימת התנגשות בין זכויות התובעת בסימן מסחר רשום ולבין רישום המתחם בשם הנתבעים כשהוא נושא בחובו את סימן המסחר. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב – 1972, מגדירה 'סימן מסחר' כ"סימן המשמש או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". סימן מסחר מוכר היטב מוגדר: "סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל...". סימן מסחר רשום מוגדר: "סימן מסחר הרשום בפנקסי סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו". כאמור, EXPEDIA נרשם בישראל כסימן מסחר (ר' נספחי ד' לכתב התביעה). הפרת סימן מסחר, כהגדרתה בפקודה הנה: "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך...". הוראת סעיף 46 לפקודה, הדנה בזכות לשימוש ייחודי, קובעת בס"ק (א) "רישומו התקף של אדם כבעל סימן מסחר יזכה אותו לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם...".



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

שם המתחם, www.expedia.co.il נרשם בשם הנתבע אצל רשם המתחמים ביום 17/11/05 (ר' נספח ז' לכתב התביעה).

רישום כתובת אלקטרונית (שם מתחם Domain Name) באינטרנט, בדומה לרישומו של סימן המסחר, מקנה לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת. יש בכך משום זיהוי המשתמש כלפי שאר המשתמשים ברשת. כפי שנאמר, בין היתר, בה"פ 810/01 לשכת עורכי הדין בישראל נ. יאיר בן דודי עורך דין ואח' (פורסם באתר נבו, החלטה מיום 25/8/03): "סוגיית 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...". רישום סימן מסחר כדין, מקנה לבעליו "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", (עניין לשכת עורכי הדין בישראל). באותה החלטה אוזכר ההסבר שבא בע"א 5792/99 תקשורת וחנוך דתי יהודי משפחה (1997) בע"מ נ. א.ס.2 ס' פירסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה (3) 933, לפיו: "תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש, מאידך". יש לזכור כי תיקון הגדרת המונח "סימן מסחר מוכר היטב" שנעשה בשנת 1999, קובע כי סימן מסחר מוכר היטב הנו כזה שרכש לעצמו מוניטין רב ומוכח בישראל. בפסק הדין בעניין לשכת עורכי הדין בישראל נקבע כי אף שרישום שם האתר באותו עניין נעשה לפני רישום סימן המסחר, אין בכך משום הענקת זכות ברורה על שם האתר, ובענייננו, אין לשכוח, רישום סימן המסחר נעשה לפני רישום שם האתר, וכן מדובר בסימן מסחר רשום העוסק בטובין מאותו הגדר בו עוסקים הנתבעים (ור' סעיף 46 (א) לפקודת סימני המסחר). בדומה לגישה שננקטה בהחלטה שעניין לשכת עורכי הדין בישראל, קיימות החלטות נוספת אשר קבעו כי בתחרות בין השימוש בשם מתחם ולבין סימן מסחר רשום, יד סימן המסחר הרשום על העליונה, ושימוש שנעשה בשם מתחם זהה או זהה למדי,



בתי המשפט

א 009136/07

בית המשפט המחוזי בירושלים

05/06/2008

לפני: כב' השופט ר' כרמל

ייחשב כהפרת סימן המסחר הרשום: ר' ת.א. 2308/02 זר. פור. יו (2000) בע"מ נ. פרחי שדרות חן בע"מ (פורסם באתר נבו), ה"פ 10909/99 סלקום ישראל בע"מ נ. ט.מ. אקוונט תקשורת מחשבים בע"מ ואח' (פורסם באתר תקדין), החלטות אליהן הפנתה התובעת בסיכומיה. באשר להיקף רמת ההגנה, על סימן המסחר הרשום ולשיקולים העומדים בבסיסה, ר' ע"א V&W VIN SPIRIT AKTIEBOLAG נ' אבטולוט שזו בע"מ, פ"ד נ"ח (6) 869.

8. בהתחשב בדרך בה הסכימו הצדדים כי בית המשפט יפסוק, במסגרת הוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984, ובשלב בו הסכימו לעשות כן (לאחר הגשת כתבי הטענות ובטרם הוגשו ראיות, למעט הנספחים לכתבי הטענות), ובהתחשב בסיכונים ובסיכויים הרובצים לפתחם של הצדדים, לאחר שהבאתי בחשבון את המשקל שיש לייחס לרישומי על סימן מסחר ואת העובדה שהנתבעים כמעט ולא עשו שימוש בשם המתחם וגילו נכונות למכירתו לתובעת, אני מורה בזאת לנתבעים לחדול מלעשות כל שימוש בסימן EXPEDIA בשם המתחם המפר או בכל סימן אחר, הדומה עד כדי הטעיה לסימן זה, ולהעביר את הזכויות, לרבות זכויות השימוש במתחם www.expedia.co.il, לזכות ולידי התובעת אשר תהא רשאית לעשות בו שימוש בלעדי, כל זאת, במעמד וכנגד תשלום סך של 20,000 ₪.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום א' בסיון, תשס"ח (4 ביוני 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ר' כרמל, שופט