

איגוד האינטרנט הישראלי

החלטה בעניין יישוב מחלוקות שעניינן שמות מתחם IL-DRP

בין: קרולינה למקה בע"מ

לבין: דור עמר

שמות המתחם: "קרולינהלמקה.ישראל"

"קרולינה-למקה.ישראל"

בפני עוה"ד יורם ליכטנשטיין, פאנליסט יחיד

ה ח ל ט ה

הצדדים:

1. העותרת, קרולינה למקה בע"מ (להלן: "המתלוננת"), היא חברה פרטית המאוגדת בישראל. פרטי יצירת הקשר עימה מפורטים במבוא לעתירה שהוגשה בשמה אצל משרד עורכי דינה, לוטי ושות', עו"ד.

2. המשיב הוא אדם פרטי הרשום כמחזיק בשמות המתחם "קרולינהלמקה.ישראל" ו"קרולינה-למקה.ישראל". פרטי יצירת הקשר עימו מפורטים במבוא לעתירה. בנוסף מפורטים שם פרטי בא כוחו.

שמות המתחם והרשם המוסמך:

3. שמות המתחם נשוא הליך זה הם "קרולינהלמקה.ישראל" וכן "קרולינה-למקה.ישראל" אשר נרשמו אצל חברת אינטרספייס בע"מ, הרשם (להלן: "שמות המתחם").

ההליך:

4. המתלוננת הגישה את תלונתה לאיגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL) (להלן: "האיגוד") בהתאם לכללי יישוב מחלוקות בהליך IL-DRP (המצויים בכתובת - https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-rules (להלן: "הכללים") ואני מוניתי כדיין יחיד לדון בתלונה זו ב-16.2.2023.
5. על פי הכללים ביום 21 לפברואר 2023 העברתי למשיב, הוא המחזיק הרשום בשמות המתחם, את העתירה על כל נספחיה, והודעתי לו על מינוי כדיין, על כי עליו להגיב במועדים הקבועים בכללים לעתירה ולנספחיה, שנשלחו אליו על ידי ועל כי בהעדר תשובה מטעמו במועדה תנתן החלטה על ידי בהתאם לכללים.
6. ב-21.2.2023 התקיימה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי שיחה עם המשיב, מחזיק שמות המתחם, במהלכה הוסבר לו על ההליך שנפתח בעניינו. הלה ביקש להעביר את התלונה והחומרים הקשורים בה לידי עורך דינו.
7. ב-22.2.2023, לבקשת המשיב, צורף עורך דינו של המשיב לרשימת התפוצה והעתירה על נספחיה הועברה לידיהם בדוא"ל, לרבות הסבר על ההליך.
8. עד למועד חתימת החלטה זו לא נתקבלה תגובת המשיב או עורך דינו, ועל כן ההחלטה נסמכת על בסיס התלונה עצמה ונספחיה.

טענות המתלוננת:

9. בעתירה טוענת המתלוננת כדלקמן:
 - 9.1. החל משנת 2010, המתלוננת מפעילה בישראל רשת חנויות לממכר משקפי שמש, אופטיקה ואביזרים נלווים תחת המותגים "קרולינה למקה" ו"Carolina Lemke".
 - 9.2. למתלוננת למעלה מ-70 חנויות ודוכנים בישראל, והיא אחד מהמותגים המובילים בישראל בשוק המשקפיים.
 - 9.3. המתלוננת ומותגיה קרויים על שמה של המעצבת הראשית של החברה, שהיא אף נשואה לאחד מבעלי המניות העיקריים בחברה. שמה הפך למותג המייצג את החברה.

9.4. המתלוננת השקיעה סכומים ומשאבים גדולים בשיווק, מיתוג ופרסום, במדיות שונות דוגמת טלביזיה, רשתות חברתיות, רדיו, שלטי חוצות וכדומה, וכך גם בתווך המקוון.

9.5. השימוש בשם המותג בישראל הוא רצוף ונמשך למעלה מעשר שנים. לטענתה המדובר בסימן מסחר מוכר היטב בישראל.

9.6. בנוסף רשמה המתלוננת מספר סימני מסחר בסוגים 9 ו-35 והם רשומים תחת המותג המלא "CAROLINA LEMKE" או תחת כל עיצוב נגזר ממנו. מספריהם הם 250990 (מילולי, נרשם ב-2013); 250991 (מעוצב, נרשם ב-2013); 250992 (מעוצב, ללא הטקסט המלא, נרשם ב-2013); 250393¹ (מעוצב, ללא הטקסט המלא, נרשם ב-2013); 250994 (מעוצב, נרשם ב-2013); 250996 (מעוצב, ללא הטקסט המלא, נרשם ב-2013); 313513 (מעוצב, נרשם ב-2019); 313681 (מעוצב, ללא הטקסט המלא, נרשם ב-2019).

כך לדוגמה ביחס לסימן מס' 250990, המילולי, המוצרים בסיווגים האמורים כוללים:

(9): משקפיים, משקפי שמש, משקפי ראייה, נרתיקים למשקפיים, שרשראות למשקפיים, מסגרות למשקפיים, עדשות למשקפיים, עדשות מגע, מכלים לעדשות מגע, מכשירים וכלים אופטיים (שאינם לשימוש רפואי);

(35): ניהול והפעלה של דוכנים, חנויות ורשת דוכנים וחנויות; שיווק קמעונאי וסיטונאי; אספקה וניהול של רשת דוכנים וחנויות לממכר משקפי שמש, משקפי ראייה, אופטיקה, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, אביזרים עבור כל אלו, נרתיקים ואביזרי אופנה; אספקה וניהול של חנות מקוונת לממכר משקפי שמש, משקפי ראייה, אופטיקה, אביזרים למשקפיים, עדשות מגע, אביזרים עבור כל אלו, נרתיקים ואביזרי אופנה; ארגון, ניהול והפעלה של מועדון לקוחות; פרסום ושיווק, בין היתר באמצעות רשת האינטרנט.

10. המתלוננת אינה טוענת כי האתרים פעילים או מטעים ומבדיקת הח"מ נראה כי אתרי אינטרנט פעילים אינם עושים שימוש בשמות המתחם.

11. תגובת המשיב לא נמסרה לידי עד מועד החתימה על החלטתי זו, שהינו לאחר חלוף התקופה הקצובה למסירת התגובה, על פי הכללים.

¹ סימן רשום זה צויין ככל הנראה כטעות סופר, שכן הוא מפנה לסימן מעוצב הרשום תחת חברת L'OREAL ומתייחס לסימן שאינו קשור למותג. ככל הנראה הכוונה היא לסימן 250993. שגגה זו אינה רלוונטית להחלטתי.

דיון:

12. כללי ה-IL-DRP הם כללי ישוב סכסוכים אלטרנטיביים. שפותחו במטרה לייעל ולזרז את ההכרעה בסכסוכים שעניינם הקצאת שמות מתחם ברשת.

13. בעת רישום שם מתחם העושה שימוש בסיומת co.il (וכן "ישראל", בענייננו) הרושם נוטל על עצמו את החובה לפעול בהתאם לכללים ולהיות כפוף להם. הליך זה נוהל בהתאם לכללים.

14. הכללים, בנוסחם הנוכחי בעברית (הדומה ביותר לנוסחם הקודם באנגלית) קובעים כי:

3. מחלוקת ביחס להקצאתו של שם מתחם לידי מחזיקו יכולה להיות מובאת בפני ה-IL-DRP ע"י צד שלישי ("המתלונן") בהתקיים כל התנאים הבאים:

- שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלונן ("השם הרשום"); ו-
- למתלונן קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
- למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
- הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.

15. תנאים אלו הם מצטברים ונטל הוכחת מוטל על המתלוננת. להלן אבדוק קיומם, בהתאם לתלונה שהוגשה בפני.

האם שם מתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלוננת?

16. הכללים מחייבים להוכיח ששם המתחם הוא זהה או דומה באופן מטעה לסימן המסחר ו/או לשמו הרשום של התאגיד, בעל סימן המסחר הרשום (וראו סעיף 3 לכללים). המתלוננת הוכיחה כי היא הבעלים הרשום של סימני המסחר אותם פירטה, בארץ ובחו"ל, וכן ששם התאגיד שנרשם כבעלים באותם סימני מסחר דומה לשמות המתחם עצמם (תוך התעלמות מרכיבים 'שקופים' מבחינה משפטית דוגמת "בע"מ" או "ישראל").

17. שם המתחם מורכב מהביטוי הטקסטואלי "קרולינהלמקה" (וכן "קרולינה-למקה" אשר לטעמי, מבחינה לשונית הוא זהה לקודמו) והסיומת co.il.

18. סימן המסחר (הטקסטואלי) הרשום בישראל כמספר 250990 מורכב מהביטוי הזהה, אך באנגלית – "CAROLINA LEMKE"

19. כבר נפסק, כי בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר יש להתעלם מהסיומת. לדוגמה ראו **L'Oreal v. La Belle Cosmetics Ltd.** ביחס למתחם "essie.co.il". העובדה ששמות המתחם נרשמו תחת הסיומת החדשה "ישראל" אינה בעלת משמעות בבחינת מידת ההטעיה.

20. בשל העובדה שהסימן רשום באנגלית, אך שמות המתחם מצויינים באותיות עבריות, אני קובע ששמות המתחם אינם זהים לסימן המסחר ולמותג.

21. עם זאת, אני גם קובע ששמות המתחם דומים באופן מטעה לסימן המסחר הרשום בישראל, כמו גם לשם התאגיד האוחז בו וכן למותג (הכל על אף השוני בשפה שאינו יוצר בידול מהותי, מה גם שהדמיון במצלול השמות חד-משמעי הוא).

האם למתלוננת זכויות בסימן המסחר?

22. בתלונתה סיפקה המתלוננת ראיות רבות המבססות את זכויותיה בשם המותג המרכיב את סימני המסחר הרשומים (על שמה) בישראל (ואף מציינת כי היא פעילה בחו"ל ורשמה מספר סימני מסחר במדינות זרות לא מעטות).

23. המתלוננת אף הראתה כי שם התאגיד בעל סימני המסחר זהה למותג, "קרולינה למקה".

24. על כן אני קובע כי למתלוננת זכויות בסימן המסחר כמו גם בשמה התאגידי.

האם למשיב זכויות בשם המתחם?

25. משהוכיחה המתלוננת את זכויותיה בשמות המתחם, עובר נטל ההוכחה אל כתפי המשיב להראות כי הוא בעל אינטרס לגיטימי בשמות המתחם.

26. המשיב לא הגיש את עמדתו במועדים שנקבעו לו, ואף לא אחריהם.

27. עם זאת, בא כוחו של המשיב השיב בשמו לפנייתה של המתלוננת (במכתב שצורף לתלונה) וקבע כי:

27.1. המשיב לא מנע מהמתלוננת לרשום את שמות המתחם על שמה.

27.2. המשיב לא ביצע בשמות המתחם שימוש כלשהו.

27.3. המשיב רכש את שמות המתחם כדין.

28. לצערי טענות אלו אינן רלוונטיות לכללים. דרישת הכללים היא שהמשיב יוכיח כי הוא בעל זכויות בשמות המתחם (ולמעשה מטילה על המתלוננת את החובה להוכיח כי הוא אינו כזה) ואין בכללים דרישה לאחת או יותר מהקביעות האמורות מעלה.

29. בתלונתה מצהירה המתלוננת כי המשיב אינו קשור עימה בצורה כלשהי ואין בינה לבינו יחסים עסקיים או קשר מסחרי כלשהו (למשל לא זכיון או קבלת הרשאה לשימוש בסימן המסחר).

כמו כן מציגה המתלוננת תוצאות חיפוש באתר רשם סימני המסחר המציגה כי לזכות המתלון אינם רשומים סימני מסחר כלשהם, ובוודאי לא כאלו הקשורים בשמות המתחם.

30. במצב דברים שכזה, עובר נטל הראיה אל כתפי המשיב, אלא שהלה לא הציג כל ראיה שתעמוד כנגד אותו נטל, ובכך כשל.

31. אציין עניינית לתגובת המשיב במכתב בא-כוחו ואבהיר, כי היותו הראשון בזמן בעת רישום שם המתחם אינו נתון אשר רלוונטי להחלטתי זו, כל עוד יתר תנאי הכללים – התקיימו.

32. על כן אני קובע כי למשיב אין זכויות בשם המתחם.

האם שם המתחם נרשם בחוסר תום לב ו/או השימוש שנעשה בו, נעשה בחוסר תום לב?

33. סעיף 4 לכללים קובע, כי –

4. לצרכי האמור בסעיף 3.4 לעיל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו, התקיימות אחת הנסיבות שלהלן תהווה ראיה לחוסר תום לב ברישום או בשימוש בשם מתחם:

- המחזיק ממשיך להחזיק בשם המתחם במהלך או לאחר סיומה של עבודה או התקשרות על פי הזמנה, כאשר לכאורה שם המתחם היה אמור להירשם על שם המעסיק או מזמין העבודה;
- המטרה העיקרית שלשמה ביקש המחזיק לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה;
- נסיבות המצביעות על כך שהקצאת שם המתחם נעשתה בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי המתלונן שהוא בעליו של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של המתלונן, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציא מחזיק השם עבור הקצאת שם המתחם;
- מחזיק השם ביקש לרשום את השם על מנת למנוע מבעליו של סימן מסחר או סימן שירות לשקף את הסימן בשם מתחם, בכפוף להצגת ראיות בדבר דפוס התנהגות חוזר של מחזיק השם ברישומים מעין אלה;
- באמצעות השימוש בשם המתחם המחזיק התכוון למשוך, בעבור יתרון מסחרי, משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט שלו או אתר מקוון אחר, ע"י יצירת סבירות לבלבול עם שמו של המתלונן באשר למקורו של אתר האינטרנט, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות המוצעים בו.

34. רשימה זו, יש להזכיר, אינה רשימה סגורה אולם בענייננו אין צורך להרחיב עליה.

35. מעיון בתלונה ובנספחיה (ובמכתב התשובה של ב"כ המשיב) עולה כי המשיב אינו מציג כל אינטרס אישי הקשור בשמות המתחם. בין אם מדובר בסימן מסחר מוכר היטב ובין אם לאו, אין חולק שמדובר במותג אשר ביצירת המוניטין שלו הושקעו משאבים ורבים משך זמן רב. בנוסף, הבחירה דווקא בשם ספציפי זה כחלק עיקרי משמות המתחם אותם רשם המשיב מלמדת על כי לכל הפחות היה מודע למותג זה ולשמה הטוב של המתלוננת.

36. המתלוננת מוסיפה ומעלה טענה שמעבר להיות המותג סימן רשום, הרי הוא גם שם של אדם בשר ודם, וככזה – מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות הישראלי. עובדה זו, יחד עם

העדר כל קשר בין המשיב לאותו שם ספציפי, אף היא מצביעה לדעתה על חוסר תום הלב בבחירת שמות המתחם.

37. ראייה נוספת לחוסר תום לב זה מציגה המתלוננת בעצם רכישת שני שמות מתחם כמעט זהים ביחס לאותו שם. בהעדר אינטרס אמיתי שהוצג בפני מעם המשיב, אני מסכים עם טענתה זו.

38. מוסיפה המתלוננת וטוענת שהבחירה בשמות מתחם הזוהים כמעט לסימן המסחרי שלה מונעת ממנה את האפשרות לרשום שם מתחם תחת המותג שלה באופן שיאפשר לה לפנות לאוכלוסיות שהאנגלית אינה שגורה דיה בפיהן. בכך, מכביד ופוגע המשיב במאמצי המסחריים. לטענתה, ציבור שאינו דובר אנגלית וינסה להגיע לשמות המתחם האמורים עלול להיות מוטעה באשר לזהות בעל האתר אליו יגיע.

39. סופו של דבר, אני מכבד ומקבל את הצהרתה של המתלוננת כי בינה לבין המשיב אין יחסים עסקיים כלשהם.

40. בשל כך אני קובע כי התקיימו הנסיבות בכללים לפיהן באמצעות השימוש בשם המתחם מסיט המשיב משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט שלו על ידי יצירת סבירות לבלבול באשר למקורו של אתר האינטרנט, הגוף המממן אותו ומוצר המוצע בו (בעקבות הדמיון הרב או אף הזהות לשמה של המתלוננת), הכל בעבור יתרון מסחרי.

41. מבלי להביע דיעה שיפוטית על אופיו של המשיב או הכוונה שבליבו, אני קובע כי בהתאם לכללים הנהוגים, שימוש כאמור מהווה רישום בחוסר תום לב.

החלטה

42. לאור כל האמור מעלה אני קובע בזאת בהתאם לכללים, כי יש להעביר את הרישום ביחס לשמות המתחם ("קרולינהלמקה.ישראל" וכן "קרולינה-למקה.ישראל") לידי המתלוננת.

יורם ליכטנשטיין, עו"ד

דיין יחיד

היום: 21 מרץ 2023