

בפני עורך הדין יונתן אגמון, דיין

איגוד האינטרנט הישראלי

ישוב מחלוקות (IL-DRP)

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd

מתלוננת:

ע"י ג'אנג לי

מחדר 1217, קומה 12, מספר 68 כביש מערב הטבעת הרביעית

הצפונית, מחוז היידיאן, בייג'ינג, סין

דואל: terroir.zhang@chofn.com

- נ ג ד -

EVGENY POPOV

המחזיק:

שם המתחם **baseus.co.il**

בעניין:

החלטה

א. הצדדים

1. המתלוננת Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd, היא חברה שמקום מושבה בסין בכתובת פארק אינטליגנטי בסאוס, כביש סוגאנג מס' 2008, קהילת גנגטו, רחוב בנטיאן, מחוז לונגנג, שנזן, סין (להלן: "העותרת").

2. המחזיק הוא EVGENY POPOV, מרחוב [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], דוא"ל: [REDACTED]. (להלן: "המשיב")

ב. שם המתחם והמרשם

3. שם המתחם נשוא המחלוקת הוא baseus.co.il (להלן: "שם המתחם").
4. שם המתחם נרשם על ידי המשיב אצל גורני אינטראקטיב בע"מ (Gorni Interactive Ltd) שכתובתה החשמונאים 107, תל אביב 6713321. (להלן: "הרשם")

ג. רקע פרוצדוראלי

5. ביום 27 במרץ 2024 הגישה העותרת את העתירה דנן להשבת שם המתחם לאיגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL) (להלן: "האיגוד") בהתאם לכללי יישוב מחלוקות בפני האיגוד (נוסח אפריל 2022) (להלן: "הכללים").
6. ביום 28 במרץ 2024 הפאנל הוקם ועורך דין יונתן אגמון מונה כדיין.
7. ביום 30 במרץ 2024, העתירה על נספחיה נמסרה למשיב באמצעות הדו"אל על ידי הדיין.
8. בהתאם לכלל 9 לכללים נקצבו למשיב 15 ימים להגיש תשובה וכן כל חומר רלוונטי נוסף.
9. עד ליום מתן החלטה זו המשיב לא להגיש תשובה לעתירה.

ד. תמצית העובדות

10. העותרת הוקמה בשנת 2019 ולטענתה היא בעלת הזכויות בסימן BASEUS בישראל. העותרת טוענת כי הסימן BASEUS נהגה בשנת 2011 על ידי חברת Shenzhen Times Innovation Technology Co. Ltd (להלן: "חברת שזן טיימס") והוא משמש את העותרת בחנויות הדגל שלה בפלטפורמות מסחר אלקטרוני בסין ומחוצה לה.
11. העותרת טוענת כי היא בשנת 2016 היא פתחה חנות וירטואלית באתר המסחר האינטרנטי AliExpress ובשנת 2019 השיקה חנות וירטואלית נוספת באתר המסחר האינטרנטי eBay ומכרה עד כה למעלה מ-157,000 מוצרים שונים.

12. העותרת טוענת עוד שהיא עושה שימוש בסימן המסחר BASEUS והיא בעלת סימני מסחר רשומים בישראל:

א. סימן מסחר ישראלי מס' 333474 - Baseus - בסוגים 7, 11, 12, נרשם ביום 4 ביולי 2021, -1

ב. סימן מסחר ישראלי מס' 302439 - Baseus - בסוג 35 נרשם ביום 5 בפברואר 2019 (להלן: "סימני המסחר").

13. המשיב רשם את שם המתחם ביום 25 בדצמבר 2020. ומבדיקה עולה ששם המתחם אינו בשימוש.

ה. טיעוני הצדדים

14. העותרת טוענת כי שם המתחם זהה או שיש לו קווי דמיון מטעים לסימן המסחר, השם המסחרי, שם החברה הרשום או השם הרשום של הישות המשפטית של העותרת. העותרת טוענת כי הסימן BASEUS כמותג הליבה שלה צבר פופולריות גבוהה לאחר שנים של שימוש וכי חיפוש ברשת האינטרנט עבור BASEUS ו-BASEUS יחד עם ISRAEL מצביעות על העותרת. לפיכך העותרת טוענת "BASEUSE יצר איתו מערכת יחסים מקבילה ייחודית". עוד טוענת העותרת כי יש להתעלם מהסיומת co.il. בשם המתחם.

15. עוד טוענת העותרת כי למשיב אין זכויות בשם הרשום. המשיב אינו מפיץ או שותף של העותרת והעותרת לא נתנה למשיב "אישר, רישיון או הבטיח כל זכות הקשורה" בסימן BASEUS למשיב.

16. לבסוף העותרת טוענת כי הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בצורה זדונית או שהשימוש בשם המתחם הוא זדוני. העותרת טוענת כי סימן המסחר BASEUS נמצא בשימוש נרחב מאז שנת 2011 וצבר מוניטין רב בעיקר כערוץ מכירות למסחר אלקטרוני, כי המשיב ידע על קיומו של סימן המסחר של העותרת בעת רישום שם המתחם. עוד מוסיפה העותרת כי המשיב ידע או היה צריך לדעת כי רישום של שם המתחם יהיה זהה לסימן המסחר של העותרת וכי הרישום יגרום לבלבול. עוד טוענת העותרת כי על המשיב חלה החובה לחפש את הסימן BASEUS לפני רישום שם המתחם וכי המשך השימוש בשם המתחם הוא זדוני.

17. זאת ועוד, העותרת טוענת כי העובדה שהמשיב אינו עושה שימוש בשם המתחם הוא זדוני בפני עצמו. העותרת הוסיפה וטענה כי "באופן כללי, מטרת רישום שם הדומיין היא להשתמש בשם הדומיין, לרבות שימוש רגיל, העברה סבירה על ידי המחזיק, או מתן אפשרות לאחרים להשתמש בו. בעוד ששם הדומיין השנוי במחלוקת לא היה בשימוש בדרך כלל מאז רישומו, המתלונן סבור כי ניתן לסווג 'שימוש זדוני' כפעיל או פסיבי. הראשון מתייחס בעיקר למחזיק או המועבר המשתמש באופן פעיל בשם הדומיין הרשום בתחום הפעילות המסחרית או התעמולה התרבותית; עבור האחרון, פעולת 'רישום שם דומיין מבלי להשתמש בו' עצמה יכולה להיחשב לשימוש פסיבי, עם תוצאה ישירה של מניעת המתלונן להגיש בקשה לאותו שם תחום באותו שילוב אותיות."

18. המשיב לא השיב לעתירה.

ו. דיון והכרעה

19. הגם שהמשיב לא השיב לעתירה יש לבחון האם העותרת הצליחה להראות שהיא זכאית לסעד בהתאם לכללים. העותרת תהא זכאית לסעד בעתירה כנגד המשיב ביחס להקצאתו של שם מתחם בהתקיים כל התנאים הבאים:

א. שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לשם הרשום ולעותרת קיימות זכויות בשם הרשום;

ב. למשיב לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-

ג. הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב. (ראה סעיף 3 לכללים.)

ו.א. לעותרת זכויות בשם הרשום ושם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לשם הרשום

20. בהתאם לכללים, על העותרת להראות כי יש לה את הזכויות בשם הרשום וכי שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לשם הרשום. כללים 3.1 – 3.2.

21. סימן מסחר רשום מספק ראייה ברורה לכך שהזכויות בסימן המוצג בתעודת רישום סימן המסחר שייכות לבעליו. תמצית רישום סימני המסחר שצורפו לעתירה מגלה כי הבעלים בסימן המסחר BASEUS בישראל הייתה חברת שנזן טיימס וכי ביום 20 בינואר 2022, נרשמה העותרת כבעלים בסימני המסחר.

22. שם המתחם השנוי במחלוקת כולל את הסימן המסחרי BASEUS של העותרת במלואו בתוספת הסימית הטכנית "co.il". לא אחת נפסק כי אין להתייחס לסימית הטכנית "co.il" בעת בחינת הדימיון בין שם המתחם שבמחלוקת לסימן המסחר של המתלונן, (ראו Asos PLC v. Exception Ltd, החלטת פאנל DRP-IL, 23.01.2017; Hagit Shavit et al v. More Than, החלטת פאנל DRP-IL, 24.10.2020).

23. לפיכך, אני מוצא כי לעותרת זכויות בשם הרשום, וכי שם המתחם השנוי במחלוקת זהה או דומה באופן מטעה לשם הרשום.

ו.ב. למשיב לא קיימות זכויות בשם הרשום

24. בהתאם לכללים, על העותרת גם להראות כי למשיב אין זכויות בשם הרשום. כלל 3.3. לאחר שהעותרת הוכיחה לכאורה כי למשיב אין זכויות בשם הרשום עובר הנטל למשיב להראות כי יש לו זכויות ביחס לשם המתחם השנוי במחלוקת. להיפוך הנטל ראה Skechers USA Inc II v. Skechers Ltd, החלטת פאנל DRP-IL, 20.07.2016, בעמוד 5. ראה גם קארפור נ' משה תירוש, החלטת פאנל IL-DRP, 20.10.2022.

25. במקרה דנן, העותרת הוכיחה לכאורה כי למשיב אין זכויות ביחס לשם המתחם השנוי במחלוקת והמשיב לא טען כי קיימות לו זכויות בשם הרשום.

26. העותרת הציגה ראיות כי היא הבעלים של סימני המסחר ולפחות אחר מסימני המסחר נרשם לפני התאריך בו נרשם שם המתחם. טענתה של העותרת כי היא לא העניקה למשיב רישיון או התירה לו בדרך אחרת להשתמש בסימני המסחר שלה, לא נסתרה ומצאתי מקום לקבלה. ראה Teva Pharmaceutical Industries Ltd., v. Kobi Yosefian, החלטת פאנל IL-DRP, 27.03.2016.

27. העותרת גם טענה שהמשיב אינו מוכר בדרך כלל בשם המתחם. המשיב לא הגיש תשובה ולא סיפק כל הסבר או ראיה להראות זכויות בשם המתחם.

28. לפיכך, אני קובע שלמשיב אין זכויות ביחס לשם המתחם השנוי במחלוקת.

ו.ג. הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם

שימוש שלא בתום-לב.

29. לבסוף, על העותרת גם להראות כי הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב. כלל 3.4.

30. העותרת טענה (אך לא צרפה ראיות) כי לא נעשה שימוש בשם המתחם. הפאנל ערך חיפוש עצמאי ומצא שאכן שם המתחם אינו בשימוש. החניית שם המתחם שבמחלוקת ללא שימוש אצל הרשם מהווה שימוש סביל (פאסיבי). ראה: **Golf & Co Group Ltd. v. Alexey Yagiv**, החלטת פאנל IL-DRP, 07.04.2021 (להלן: "עניין גולף"), המפנה ל- **Laboratories Expascience 10 v. Second Opinion**, החלטת פאנל IL-DRP, 30.04.2014, בה אומצה דוקטרינת השימוש הסביל שהתפתחה בעקבות החלטת פאנל WIPO ב- **Telstra Corporation Limited v. Arthur Guinness Son & Co. Nuclear Marshmallows** (D2000-0003). ראו גם **Besiktas Jimnastik Kulubu (Dublin) Limited v. Dejan Macesic Pliva, Inc. v. Eric Kaiser** (D2003-0035) ו- **Derneği v. Mehmet Tolga Avcioglu** (D2003-0316). יש ליישם את דוקטרינת השימוש הסביל לאור מטרת הכללים - מניעת מקרים של סייברסקוויטינג, שהיא הסגת גבול מקוונת, בהן מסיג הגבול רושם או משתמש בשם מתחם על מנת לגרוף רווחים על גבם של בעלי סימני מסחר.

31. דוקטרינת השימוש הסביל קובעת כי על מנת לקבוע האם מדובר בחוסר תום לב יש לעשות שימוש במבחן כל נסיבות העניין, תוך שימוש בארבעה מבחני עזר עיקריים: (א) מידת האופי המבחין והמוניטין של סימן המתלונן; (ב) אי הגשת תשובה או הגשת ראייה כלשהי לשימוש בפועל או לתום לב של המשיב; (ג) הסתרת זהותו של המשיב או השימוש בפרטי יצירת קשר כוזבים; ו-(ד) חוסר הסבירות של כל שימוש בתום לב שבו ניתן להשתמש בשם המתחם. (ראה לעניין זה סקירה כללית של WIPO 3.0, סעיף 3.2). ראה גם עניין גולף. מבחני העזר אינם בגדר רשימה סגורה, והנטל הוא על העותרת להראות את חוסר תום ליבו של המשיב.

32. לסימן BASEUS אופי מבחין מסוים לגבי המוצרים שהעותרת מוכרת (מוצרי אלקטרוניקה שונים). העותרת טענה שמשמעות הסימן הוא BASE ON USER, כלומר שהמוצר מבוסס על צרכי משתמשים ו- "יוצר מוצרים פרקטיים ויפים". אך העובדה שסימן מסחר נרשם בישראל ואף שיש לו אופי מבחין אינה מספיקה בעצמה להראות שהמשיב פעל בחוסר תום לב בהתאם לכללים.

קיימת האפשרות שהמשיב בחר בשם המתחם בלא שהכיר את העותרת וסימניה וטרם התחיל לעשות בו שימוש מסיבות שונות. העותרת לא הביאה ראיות לכך שפנתה על המשיב או שהמשיב פנה אליה וניסה למכור את שם המתחם או ראיות אחרות שיצביעו על חוסר תום ליבו ברישום או בשימוש בשם המתחם. לפיכך, על העותרת להראות שימוש סביל דרך הוכחת המוניטין שיש לה בסימני המסחר. במקרה זה, הנטל על התובעת להראות מוניטין רלבנטי גם בישראל גובר מאחר והיא קיבלה את הזכויות בסימני המסחר רק בשנת 2022, שנתיים לאחר שהמשיב רשם את שם המתחם.

33. העותרת העלתה טענות כלליות אשר למוניטין הגלובאלי שיש לה בסימני המסחר אך לא טענה בצורה מפורשת כי יש לה מוניטין בסימן BASEUS בישראל. לא צורפו נתוני מכירות או נתוני פרסום בישראל. הטענות לגבי פעילותה נטענו כחלק מתיאור כללי של פעילויותיה. לא נטען ולא צורפו ראיות לגבי גודלה של העותרת, היקף עסקיה בעולם או בישראל. לא לגבי כמות העובדים שיש לה ומשך הזמן בו היא פועלת תחת הסימן בעולם בכלל, ובישראל בפרט. העותרת טענה באופן כללי כי תחת הסימן BASEUS נמכרו למעלה מ- 157,000 מוצרים, אך לא טענה ולא צירפה פרטים אילו מוצרים נמכרו והיכן, והאם נמכרו כלל מוצרים בישראל.

34. להוכחת המוניטין שלה העותרת צרפה את הראיות הבאות: עמודים מ- YouTube ו- eBay, עמוד מ- AliExpress, עמודי חיפוש במנוע החיפוש של חברת גוגל ו- עמוד המראה שמוצרים של הנתבעת זכו בפרס העיצוב של RED DOT. כל הראיות שצורפו הן בשפה האנגלית ומייחסות לעותרת מוניטין, שאם נצבר, נצבר מעבר לים. ואכן לעניין הכללים, מוניטין שנצבר מעבר לים יכול לסייע בהוכחת תדמית חיובית של מוצרי העותרת הנמכרים בישראל תחת סימני המסחר. אך אין בראיות על שימוש בסימן מסחר מעבר לים לבדן כדי לחצות את הסף הנדרש, מקום שלא הובאו ראיות כלשהן להיות סימן המסחר מוכר או שיש לו שוק כלשהו בישראל.

35. אשר לראיות עצמן: העמודים שצורפו מ- YouTube מצביעים על סרטוני וידיאו שונים הסוקרים מוצרים של העותרת על ידי מפרסמים שהם צדדים שלישיים. הסרטונים לא צורפו. העותרת טענה שסרטונים אלו זכו למיליוני צפיות, אך המקור לטענה זו אינו ברור. הטענה לא פורטה כראוי והעמודים שצורפו אינם מראים את כמות הצפיות הנטענת. עוד לא ברור, האם הצפיות היו של צרכנים מישראל.

36. העותרת צרפה עמוד מאתר AliExpress בשפה העברית ועמוד מ e-Bay שמראים את מוצריה. הגם שנטען כי מדובר ב-"רשומות המכירות של המתלונן באלקיאקספרס וב eBay" עמודים אלו אינם מציגים רשימת מכירות. לא ברור כמה מוצרים, אם בכלל נמכרו, בעולם בכלל ובישראל בפרט. בעמוד אליאקספקס נכתב כי "נמכר ב 180 ימים 300,000+" אבל לאור הצהרותיה של העותרת נראה שמדובר בנתונים שאינם קשורים למכירות של העותרת תחת סימני המסחר.

37. עוד צרפה העותרת תמונות מדוכנים בכנסים ברוסיה, הונג קונג, יפן, ברזיל, קוריאה, גרמניה, דרום אפריקה, הודו ופולין, אך לא בישראל. לא ברור אם ישראלים פקדו את דוכניה ואיזה קשר יש בין דוכנים אלו למוניטין הנטען של העותרת. העותרת צרפה גם מסמך לפיו בשנת 2021 היא זכתה בפרס RED DOT עבור עיצוביה. זאת, מבלי שהוסבר כיצד פרס זה, שניתן מעבר לים, מקים מוניטין בישראל. לא ברור האם מתן הפרס פורסם בישראל או שצרכנים ישראלים נחשפו אליו או מכירים אותו.

38. העותרת צרפה מספר עמודים מתוצאות חיפוש באתר Google בו נכתב שהעותרת היא מותג מוביל בשנים 2020-2022. אלא שהעמוד שצורף הוא עמוד חיפוש ולא עמוד פנימי של אתר כלשהו המסביר את האמירה ועל מה היא מבוססת. העמודים הקשורים לחיפוש לא בוצעו בישראל ונראה שהם מתייחסים לפעילות העותרת בחו"ל. לקחתי בחשבון את העובדה שבעת הגשת העתירה, חיפוש באנגלית של המילה BASEUS במנוע החיפוש גוגל מוביל לתוצאות בעמוד הראשון הקשורות בעיקר עם העותרת.

39. עוד לקחתי בחשבון שהמשיב לא הגיש תגובה ולא סיפק ראיות כלשהן, ומסגרת שיקולי לקחתי זאת לחובתו של המשיב.

40. העותרת מיקדה את עיקר טיעוניה ביחס לאלמנט השלישי בכך שהמשיב ידע או היה צריך לדעת על סימן המסחר של העותרת בעת רישום שם המתחם. כפי שציינתי לעיל, העותרת לא צרפה ראיות כלשהן אשר למוניטין שיש לה בישראל, לא על פרסומים שבצעה ולא על מכירות בישראל. לא מן הנמנע שהמשיב לא הכיר את העותרת, את סימני המסחר ואת פועלה מעבר לים בעת שרכש את שם המתחם. כפי שהוסבר לעיל, לא הוצגו ראיות מספקות שיעלו כדי מוניטין נרחב בחו"ל או בישראל, בוודאי לא מוניטין כזה שיצביע על כך שבשנת 2020 המשיב נחשף לסימני המסחר של העותרת.

41. העותרת טענה גם כי הייתה על המשיב החובה לבצע חיפוש סימני מסחר ולבדוק ששם המתחם אינו שייך לצד שלישי. לא הוצגה אסמכתא או בסיס לטענה זו. אכן, לא אחת נפסק שכאשר לסימן מסחר מוניטין נרחב קיימת חזקה הניתנת לסתירה שבעל שם מתחם ידע על הסימן המוכר היטב. אך, בפסיקה שהתפתחה והקשורה לשמות מתחם נפסק לא אחת כי אין חובה על מחזיק שם מתחם לבצע חיפוש אינטרנט או חיפוש סימני מסחר לפני הרישום.

42. העותרת לא טענה שאין זה סביר שהמשיב יוכל להשתמש בשם המתחם השנוי במחלוקת לכל שימוש בתום לב, ובנסיבות מקרה זה מצאתי כי תוצאות מבחן עזר זה אינן נוטות לטובתו או חובתו של מי מהצדדים.

43. לאחר ששקלתי את כל נסיבות העניין, את הטיעונים והראיות שצורפו, אני מוצא שהשימוש הסביל במקרה זה אינו מהווה סימן לשימוש בחוסר תום לב. משכך, ומאחר ולא הוצגו ראיות אחרות לגבי חוסר תום ליבו של המשיב, באתי לכדי מסקנה ששם המתחם לא נרשם ו/או נעשה בו שימוש בחוסר תום לב.

ז. סוף דבר

44. משלא הוכיחה העותרת את כל התנאים הקבועים בכלל 3, הפאנל מורה בזאת על דחיית העתירה.

עו"ד יונתן אגמון, דיין

ניתן היום, 2 במאי 2024.