

קארפור (Carrefour) נ' משה תירוש

<www.carrefour.co.il>

החלטת הפאנל מטעם איגוד האינטרנט הישראלי

1. הצדדים:

העותרת הינה חברת קארפור (Carrefour) אשר מקום מושבה בפאריז בכתובת Avenue de Paris, 91300 Massy, France 93 (Arthur Foure) המתלוננת מיוצגת ע"י ארתור פורה (IP Twins). (-)

המשיב הינו משה תירוש מרחוב [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

2. שם המתחם:

שם המתחם שבמחלוקת הינו <www.carrefour.co.il> (להלן: "שם המתחם שבמחלוקת") אשר הועבר לידי החזקת המשיב, מר משה תירוש, ביום 27.3.2008.

3. ההליך:

העותרת הגישה את עתירתה בהתאם לכללי יישוב המחלוקות (https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-rules) (להלן: "הכללים"). העתירה הוגשה לאיגוד האינטרנט הישראלי ביום 15.8.2022 והלה מינה את נעמי אסיא כדיין יחיד בעתירה. בהתאם לכללים העתק העתירה על נספחיה הועברו למשיב יום למחרת. המשיב התבקש להגיש את תגובתו עד ליום 3.9.2022. ב- 25.8.2022 המשיב ביקש ארכה להגשת תשובתו, וזו ניתנה לו עד ליום 28.9.2022. תשובת המשיב הוגשה ביום 28.9.2022.

4. רקע:

העותרת הינה חברה בינלאומית בתחום הפצת מוצרים מאז 1968. העותרת מספקת שירותים נוספים כגון תיירות, בנקאות, ביטוח ומופעים. העותרת סיפקה נתונים מסחריים שונים אודות פעילותה ברחבי העולם.

העותרת הינה בעלים של שם המסחר CARREFOUR בסיווגים הרלבנטיים לאופי פעילותה המסחרית. העותרת רשמה את סימנה המסחרי במדינות שונות בעולם. (מפורט **בנספחים 2-5** לעתירה).

הדיין ערך חיפוש קצר במאגר סימני המסחר הישראלי ומצא כי לעותרת סימן רשום אחד על השם CARREFOUR מס' 225856 בסיווג 35. סימן זה הוגש בסוף 2009. לעותרת בקשות לרישום סימנים נוספים הכוללים את שם המותג, המצויות בהליכי בחינה שונים. כל הבקשות הוגשו בישראל ב- 2022.

בנוסף, העותרת מחזיקה במספר שמות מתחם על שמה עם סיומות גנריות ו/או מדינתיות שונות, כמו למשל [<www.carrefour.be>](http://www.carrefour.be), [<www.carrefour.com>](http://www.carrefour.com), [<www.carrefour.fr>](http://www.carrefour.fr).

5. טענות הצדדים:

(1) א. טענות העותרת:

העותרת טוענת כי סימנה המסחרי, שהוא גם שמה המסחרי של העותרת עצמה – "CARREFOUR – קארפור", הינו מותג ידוע היטב. בתמיכה לכך היא צירפה לנספחיה מספר החלטות שהתקבלו במסגרת יישוב מחלוקות בנוגע לשמות מתחם שהעותרת ניהלה בעבר, בהן צוין ע"י הדיין היושב בתיק כי סימנה של העותרת עונה להגדרה סימן מסחר מוכר היטב. (נספחים 6-8 לעתירה).

לחיזוק טיעונה זה, מציינת העותרת כי באתריה המסחריים המקוונים מעל מיליון מבקרים ביום ובעמוד הפייסבוק שלה זכה ליותר מ- 11 מיליון "לייקים" מהציבור הרחב (**נספח 9** לעתירה).

העותרת טוענת כי שם המתחם שבמחלוקת דומה עד כדי להטעות לשמה המסחרי של העותרת. למעשה, טוענת העותרת כי שם המתחם שבמחלוקת הינו זהה לשמה המסחרי וזאת עלול לגרום לבלבול רב בקרב קהל לקוחותיה בישראל.

העותרת ציינה כי היא הבעלים של הסימן הבינלאומי מס' 563304 עבור CARREFOUR אשר מייעד גם את ישראל. סימן זה נרשם ב- 1990.

העותרת מציינת כי למעשה עובדות המקרה דנן מקיימות את כל התאים המפורטים בכללים על מנת להכריע כי היא בעלת הזכות הלגיטימית להחזיק בשם המתחם שבמחלוקת:

(א) העותרת היא המחזיקה בזכויות על שם המתחם, מאחר וזהו שם המותג שלה מזה עשרות שנים ובנוסף היא הבעלים של סימני מסחר רבים הרשומים על שם זה עובר למועד רישומו של שם המתחם שבמחלוקת. עוד מוסיפה העותרת כי עצם הגשת עתירה זו שנים רבות לאחר רישום שם המתחם שבמחלוקת, אין בה כדי להשפיע של זכויותיה.

(ב) המשיב אינו מחזיק בזכויות בשם המתחם שבמחלוקת. העותרת צרפה לנספחיה תוצאות חיפוש סימני מסחר במאגר הסימנים הבינלאומי ומצאה כי על שם המשיב אין רישומים של סימני מסחר כלשהם (**נספח 13** לעתירה). כמו כן, מציינת העותרת כי שם המתחם שבמחלוקת אינו פעיל (**נספח 14** לעתירה). עוד מוסיפה העותרת כי אין לה כל קשר מסחרי עם המשיב, ומעולם לא העניקה לו הרשאה לעשות שימוש בשם המתחם שבמחלוקת.

(ג) העותרת טוענת כי המשיב רשם את שם המתחם שבמחלוקת בחוסר תום לב, וזאת מכמה סיבות: ראשית לשמה המסחרי מוניטין בינלאומי כה רב ולכן לא ייתכן כי המשיב אינו מכיר את פועלה של העותרת ו/או את זכויותיהם בשם המותג CARREFOUR. מחיפוש קצר במרשתת עבור שם המותג CARREFOUR מעלה תוצאות רבות, כולן קשורות לעותרת (**נספח 15** לעתירה). שנית, טוענת העותרת כי רישום שם המתחם שבמחלוקת ע"י המשיב פוגע בנוכחות המסחרית של העותרת ברשת וכי המשיב מפיק תועלת על חשבונה של העותרת. שלישית, טוענת העותרת כי סימניה המסחריים קיימים זמן רב טרם רישומו של שם המתחם שבמחלוקת ולכן המשיב היה מודע להם בעת רישום שם המתחם שבמחלוקת.

העותרת עוד טוענת כי המשיב גם עושה שימוש שלוקה בחוסר תום לב בשם המתחם שבמחלוקת. המשיב מחזיק בשם המתחם שבמחלוקת באופן פאסיבי, האתר אינו פעיל והיעדר פעילות שכזו מעידה על היעדר תום לב. זאת ועוד, המשיב יצר קשר עם מייצגה של המתלוננת בארץ וניסה למכור לה את שם המתחם שבמחלוקת תמורת סכום של 500 דולר אמריקאי (**נספח 16** לעתירה). סכום שלדעת העותרת הינו סכום מופרז ביחס להוצאותיו של המשיב ומעיד על רצונו להפיק רווח כספי מהמוניטין של העותרת.

(2) ב. טענות המשיב:

המשיב טוען כי רכש את שם המתחם שבמחלוקת באופן חוקי ובתום לב.

טענתו המרכזית של המשיב היא כי העותרת אינה מדייקת בטענותיה וכי בשנת 2008, אז נרכש שם המתחם שבמחלוקת ע"י המשיב, לא היו לעותרת כל זכויות בשם המותג בישראל וכי הרישום הבינלאומי של שם המותג מ-1990 לא כלל את ישראל נכון למועד הרכישה (**נספח 1B** לתשובה).

בנספח 1C לתשובה מציין המשיב כי השם CARREFOUR הינו בעל משמעויות רבות, ואינו משמש רק את העותרת בפעילותה המסחרית. כך למשל השם CARREFOUR הינו שם של קהילה בטהיטי. המשיב מראה כי אחד הפירושים של השם הינו MARKETPLACE וזו למעשה היתה הסיבה לרכישת שם המתחם שבמחלוקת ב-2008. באותם ימים טוען המשיב, כי תכנן לבנות פלטפורמת מסחר מקוון אולם בשל קשיים שונים, ניסיונותיו להקים את האתר לא צלחו.

לטענת המשיב, אי הפעילות תחת שם המתחם שבמחלוקת אינה מעידה על העדר תום לב. המשיב מביא אסמכתאות שונות על מנת להראות כי די בכוונה לעשות שימוש עתידי בשם המתחם ואין כל דרישה לשימוש בפועל. עוד טוען המשיב כי במעמד רכישת שם המתחם שבמחלוקת שמה ו/או זהותה של העותרת כלל לא היו מוכרים לו.

המשיב טוען כי העותרת מתנהלת בחוסר תום לב שכן אין אחידות בבחירתה בשמות המתחם שבבעלותה. כך למשל לעיתים עושה היא שימוש בשם carrefour בלבד ולעיתים בתוספת מילים נוספות. דוגמאות לכך מביא המשיב בנספח 1D לתשובה. באותו נספח טוען המשיב כי אינו עושה כל פעולה שיש בה משום נזק לעותרת ו/או גורם להטעייה של צרכנים. לחיזוק טענתו מציין המשיב כי מאז מועד רכישת שם המתחם שבמחלוקת חלפו 14 שנים במהלכן אין כל טענה על בעיה כלשהי.

בנספח 1E לתשובה מצרף המשיב העתק תחלופת אימיילים בינו לבין העותרת במהלך מרץ 2022. המשיב ציין כי סרב לדרישתה של העותרת להעביר לידיה את הבעלות בשם המתחם שבמחלוקת ואף סירב להצעתה לקבל תמורה כספית עבור כך. המשיב טוען כי כלל לא ידע האם תכתובת זו היתה אמינה אם לאו.

6. דיון:

כללי יישוב המחלוקות הם כללי יישוב סכסוכים אלטרנטיביים, שפותחו על מנת לייעל ולהאיץ את ההכרעה בסכסוכים שעניינם הקצאת שמות מתחם ברשת. בעת רישום שם מתחם העושה שימוש בסיומת co.il מבקש הרישום נוטל על עצמו את החובה לפעול בהתאם לכללים ולהיות כפוף להם. הליך זה מנוהל בהתאם לכללים אלה.

כללי יישוב המחלוקות אשר אומצו ע"י איגוד האינטרנט הישראלי תואמים את מדיניות יישוב הסכסוכים לפיה פועל WIPO (UDRP) ולכן החלטות שהתקבלו על ידי מרכז הבוררות של WIPO יכולים לשמש דוגמא לפרשנות הכללים.

סעיף 3 לכללי יישוב הסכסוכים קובע כי :

**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.

תנאים אלה הם מצטברים ונטל הוכחתם מוטל על העותרת. לפיכך, די באי התקיימותו של אחד מהם על מנת לדחות את העתירה בכללותה. להלן נבדוק את התקיימותם של תנאי הסעיף:

(3) האם שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר,

שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של העותרת:

על העותרת להראות כי שם המתחם שבמחלוקה הינו זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימנה המסחרי או לשמה המסחרי או לשם התאגיד.

כבר נפסק בעבר ע"י מרכז הבוררות מטעם WIPO כי בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם שבמחלוקת לשם המסחרי ו/או שם התאגיד אין ליתן משקל לסימנת שם המתחם, במקרה זה "co.il". דוגמאות לכך ניתן למצוא בשורת החלטות כמו למשל *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, WIPO Case No. D2017-0287*; *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, WIPO Case No. D2000-1698*; and *America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and AOLNEWS.COM, WIPO Case No. D2001-0918, etc.*

אי לכך, לצורך הדיון דנן שם המתחם שבמחלוקת מתייחס למעשה לשם .CARREFOUR

העותרת הינה יישות משפטית רשומה שמקורה בצרפת והיא פועלת תחת השם CARREFOUR מאז הקמתה בשנת 1968. העותרת הקימה תאגיד רשום בישראל תחת השם "CARREFOUR D' ISRAEL LTD" ובעברית "קרפור דה ישראל בע"מ". התאגיד הישראלי נרשם ביום 28.3.1993 תחת מס' חברה 511797235.

בנוסף, העותרת מחזיקה בסימני מסחר רבים תחת השם CARREFOUR או הכוללים את השם CARREFOUR. סימנים אלה הוגשו במדינות רבות בעולם וברובם רשומים.

כפי שצוין לעיל, הדיין ערך חיפוש קצר במאגר סימני המסחר הישראלי ומצא כי לעותרת סימן רשום בישראל על השם CARREFOUR מס' 225856 בסיווג 35. סימן זה הוגש בדצמבר 2009 והינו סימן רשום מאז מרץ 2011. לעותרת בקשות לרישום סימנים נוספים הכוללים את השם CARREFOUR, המצויות בהליכי בחינה שונים. כל הבקשות הוגשו בישראל ב- 2022. אין ספק כי שם המתחם שבמחלוקת הינו זהה לסימניה המסחריים של העותרת.

בנוסף, שם המתחם שבמחלוקת הינו זהה גם לשם הישות המשפטית של העותרת אשר קיימת מאז 1968 בצרפת ובמדינות נוספות. כך גם שם המתחם שבמחלוקת הינו זהה לשם תאגיד רשום בישראל מאז 1993. נעיר כי התוספת "דה ישראל" בשם התאגיד הישראלי לשם המסחרי CARREFOUR הינה תוספת תיאורית שאין בה כדי להעיב על הקביעה כי קיימת זהות בין שם המתחם שבמחלוקת לבין שם התאגיד בישראל. (ראה למשל *Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, WIPO Case No. D2001-1070*).

כך גם בהתאם לפיסקה 1.8 להוראות עבודה של החלטות מרכז הבוררות של WIPO (*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), מהדורה 3.0:

"Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, the addition of other terms (whether descriptive,

*geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would **not** prevent a finding of confusing similarity under the first element.*" (ההדגשות אינן) (במקור).

על כן, אני קובעת כי שם המתחם שבמחלוקת הינו זהה לסימניה המסחריים של העותרת ולשם הישות המשפטית של העותרת – הן שמו של התאגיד הזר והן שמו של התאגיד הרשום בישראל.

(4) האם לעותרת קיימות זכויות לגיטימיות בשם:

העותרת מתארת בעתירתה את בעלותה בסימני מסחר רבים בהיקף בינלאומי. לעותרת גם סימנים בישראל, כך הוא למשל סימן רשום על השם CARREFOUR מס' 225856 בסיווג 35. סימן זה הוגש בדצמבר 2009 והינו סימן רשום מאז מרץ 2011. כאמור העותרת הגישה השנה בקשות לרישום סימני מסחר נוספים הכוללים את השם CARREFOUR. סימנים אלה נמצאים בהליכי בחינה וטרם נרשמו. עוד הדגישה העותרת כי מאז 1990 בבעלותה סימן בינלאומי מס' 563304 עבור CARREFOUR אשר מייעד גם את ישראל. מבדיקה שערך הדיין עולה כי הסימן הבינלאומי נרשם אמנם ב-1990 אך ייעודו לישראל בוצע רק במרץ 2022 והוא עדיין ממתין לבחינה ע"י רשם סימני המסחר הישראלי. העותרת בחרה שלא לציין עובדה חשובה זו בעתירתה.

למעשה, עולה כי בעת רישום שם המתחם שבמחלוקת ע"י המשיב, העותרת כלל לא החזיקה בבעלותה זכויות בסימן מסחרי רשום בישראל ו/או בבקשה לרישום סימן מסחרי בישראל.

עם זאת, כפי שצוין בסעיף הקודם, ב-1993 נרשמה העותרת כתאגיד ישראלי פעיל בישראל תחת השם CARREFOUR. זאת בהמשך לפעילותה המסחרית הענפה מאז 1968 בהיקף בינלאומי. מכאן כי בעת רישום שם המתחם שבמחלוקת ע"י המשיב, העותרת היתה תאגיד רשום ופעיל בישראל מזה 15 שנים.

לאור העובדה כי נקבע ששם הישות המשפטית של העותרת, בעולם ובישראל, הינו זהה לשם המתחם שבמחלוקת, הרי שבכך הרימה העותרת את נטל הראיה בכדי לקבוע כי למשיב אין לכאורה זכויות לגיטימיות בשם המתחם שבמחלוקת. בכך למעשה, הנטל עובר אל המשיב להראות כי הוא זה שמחזיק בזכות הלגיטימית להמשיך ולהחזיק בשם המתחם שבמחלוקת (ראה *Ustream.TV, Inc. v. Vertical Axis, Inc*, WIPO Case No. D2008-0598).

כך גם בהתאם לפסקה 2.1 להוראות עבודה של החלטות מרכז הבוררות של WIPO (*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), מהדורה 3.0:

“where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name.”

לאור האמור הריני לקבוע כי בעת רישום שם המתחם שבמחלוקת ב- 2008 לעותרת היו זכויות לגיטימיות לכאורה בשם. כעת אמשיך ואבחן האם למשיב אכן יש זכות לגיטימית בשם המתחם שבמחלוקת.

(5) האם למשיב קיימות זכויות לגיטימיות בשם:

למשיב אין סימן מסחר רשום עבור השם CARREFOUR על שמו בישראל ואף לא בקשה לרישום סימן מסחרי. יש לבחון אם כן האם המשיב הצליח להראות כי יש לו זכויות לגיטימיות בשם המתחם שבמחלוקת על אף העובדה שאין בבעלותו זכויות בסימן מסחרי כלשהו.

על דרך הדוגמא, המשיב יכול להראות זכויות לגיטימיות בשם המתחם שבמחלוקת באחת מן הדרכים להלן (בהתאם לאותה פסקה 2.1 בהוראות העבודה):

*“(i)...the respondent’s use of, or **demonstrable preparations to use**, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or
(ii) the respondent (as an individual, business, or other organization) **has been commonly known** by the domain name, even if the respondent has acquired no trademark or service mark rights; or
(iii) the respondent is **making a legitimate noncommercial or fair use** of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.”*
(ההדגשות אינן במקור)

למשיב לא הצהיר או הראה יש יש לו פעילות מסחרית או שאינה מסחרית תחת השם CARREFOUR, לא בישראל ולא מחוצה לה. מכאן כי המשיב גם אינו מוכר בקרב קהל הצרכנים תחת השם CARREFOUR.

המשיב אמנם מחזיק בשם המתחם שבמחלוקת מזה 14 שנים, מאז 2008, אולם מאז ועד היום המשיב לא עשה כל שימוש בשם המתחם שבמחלוקת והוא נותר ריק מתוכן. המשיב אמנם ציין כי רכש את שם המתחם שבמחלוקת במטרה לעשות בו שימוש מסחרי, אולם פעילותו דאז להגשים את מטרתו לא נשאה פרי, וכך נותר שם המתחם שבמחלוקת ללא כל שימוש. חשוב להדגיש בהקשר זה, כי המשיב לא הביא כל עדות או ראיה לנסיונותיו להקים את האתר תחת שם המתחם שבמחלוקת, פרט לאמירה כללית.

יתרה מכך, המשיב לא הביא עדות כלשהי על השקעה כספית או הכנות אחרות לעשות בו שימוש עתידי ולצקת בו תוכן מסחרי או אחר. המשיב אף לא הצהיר על כוונה ממשית לעשות בו שימוש שכזה. בכך למעשה כשל המשיב להראות כל עדות אמיתית וכנה לעשות שימוש בשם המתחם שבמחלוקת (ראה למשל *Sybase, Inc. v. Analytical Systems, WIPO Case No. D2004-0360*; *Andrey Ternovskiy dba Chatroulette v. Quan Wen Jun, WIPO Case No. D2017-1553*).

העותרת ציינה בעתירתה כי אין לה כל קשר מסחרי עם המשיב, ומעולם לא העניקה למשיב כל הרשאה לעשות שימוש בשם המתחם שבמחלוקת. המשיב לא חלק על טענה זו. מאז 2009 העותרת מחזיקה בזכויות רשומות בישראל על סימן מסחרי על השם CARREFOUR זכויות נוספות שעתידות להירשם.

על סמך האמור לעיל אני קובעת כי למשיב אין זכויות לגיטימיות בשם המתחם שבמחלוקת.

(6) האם המשיב הגיש בקשתו להקצאת שם המתחם שבמחלוקת לרשותו בחוסר תום

לב או עשה שימוש שלא בתום לב בשם המתחם שבמחלוקת:

על מנת לבחון את תום ליבו של המשיב בעת רכישת שם המתחם שבמחלוקת או בעת שימוש בו, אפנה לסעיף 4 לכללים אשר מספק דוגמאות לנסיבות המהוות ראייה להקצאה או שימוש בחוסר תום לב:

לצרכי האמור בסעיף 3.4 לעיל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו, התקיימות אחת הנסיבות שלהלן תהווה ראייה 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.**

העותרת העלתה טיעונים רבים להעדר תום ליבו של המשיב בעת רכישת שם המתחם שבמחלוקת ובשימוש בו. חלקם לא היו מדויקים. אביא כאן שתי דוגמאות בולטות.

כך למשל מציינת העותרת כי המשיב יצר קשר עם מייצגה של המתלוננת בארץ וניסה למכור לה את שם המתחם שבמחלוקת תמורת סכום של 500 דולר אמריקאי. סכום שלדעת העותרת הינו סכום מופרז ביחס להוצאותיו של המשיב ומעיד על רצונו להפיק רווח כספי מהמוניטין של העותרת. עליו לציין כי עיינתי עיון רב בהשתלשלות התכתובות בין המשיב לעותרת, לפיה העותרת היא זו אשר הציעה למשיב תמורה כספית עבור העברת שם המתחם שבמחלוקת לרשותה. המשיב דחה את הצעתה הכספית של העותרת והדגיש כי אין בכוונתו למכור את שם המתחם שבמחלוקת.

דוגמא נוספת, טענה העותרת כי היה על המשיב להכיר את העותרת בעת רכישתו את שם המתחם משום המוניטין הרב שרכשה. העותרת הביאה החלטות של מרכז הבוררות של WIPO המציינות טענה זו כעובדה. יש לציין כי החלטות אלו התקבלו ב- 2019 ומתייחסות לעובדות שהתרחשו באותם התקופה אי לכך אין להן כל משמעות ו/או רלבנטיות לשנת 2008, מועד רכישת שם המתחם שבמחלוקת. עם זאת, מקובלת עלי הטענה כי נכון להיום העותרת

צלחה לרכוש לעצמה הכרה והוקרה בקרב קהל לקוחותיה וכי שמה CARREFOUR עולה לכדי שם בעל מוניטין וידוע היטב. זאת כמובן בנוסף לבעלותה בסימני מסחר רשומים בישראל ובזכויות פוטנציאליות לסימני מסחר נוספים.

עם זאת, עוד טענה העותרת כי שם המתחם שבמחלוקת נותר ריק מתוכן מאז רכישתו ב-2008. בדיקה קצרה במרשתת מראה כי אכן זהו המצב. המשיב טוען מנגד כי העדר שימוש זה, אין בו משום הטעיה של קהל הצרכנים, או ניסיון ליהנות מהמוניטין של העותרת. התייחסות לטענה זו ניתן למצוא בהוראות עבודה של החלטות מרכז הבוררות של WIPO (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), מהדורה 3.0, שם בפיסקה 3.3 הוסבר:

“non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding”

אמירתו של המשיב כי תכנן בזמנו להקים פלטפורמה מסחרית לא גובתה בראיה כלשהי. המשיב כשל אם כן להראות הצדקה מוחשית להותרת שם המתחם שבמחלוקת ללא שימוש. לחילופין כשל המשיב להראות כל כוונה אמיתית בתום לב לעשות בו שימוש ו/או להביא ראיה כלשהי לתכנון עתידי לעשות בו שימוש. כך גם עקשותו להמשיך ולהחזיק בבעלות בשם מתחם זה אינה מבוססת על כל טיעון הגיוני סביר. מכאן כי אמירותיו של המשיב לגבי מטרתו ברכישת שם המתחם שבמחלוקת הופכות לחסרות כל משקל.

יוצא אפוא, כי העובדה ששם המתחם שבמחלוקת נותר למעשה ריק מתוכן מיום רכישתו, מזה 14 שנים – מעידה על שימוש שאינו בתום לב מצידו של המשיב.

נוסף על כך, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי העותרת הינה תאגיד בינלאומי, בעל פעילות מסחרית ענפה ומבוססת לאורך שנים רבות, הן בעולם והן בישראל. העותרת פעילה מזה יותר מ-50 שנים ואף דאגה לרשום את שם החברה בישראל כבר ב-1993, היינו 15 שנים לפני רישום שם המתחם שבמחלוקת. אין בידי לקבוע האם יכול היה או לא יכול היה המשיב לדעת על קיומה של העותרת באותם ימים, אך קביעה כי המשיב ימשיך להחזיק בשם המתחם שבמחלוקת תביא לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת:

קביעה שכזו תמנע העותרת מלעשות שימוש בסימנה המסחרי הרשום בישראל (סימן מס' 225856, אשר הוגש בישראל בשנת 2009) ובשמה המסחרי, שלו זכויות קניין רוחני נרחבות יותר מאלה הרשומות, וכן תמנע מהעותרת לשקף את סימנה זה בשם מתחם בישראל. כאמור, תוצאה מעין זו אינה יכולה להתקיים במציאות המסחרית דהיום.

לפיכך, אני קובעת כי התקיימו הנסיבות בכללים לפיהן השימוש בשם המתחם שבמחלוקת מהווה שימוש שלא בתום לב.

(7) הכרעה:

לאור כל האמור לעיל, אני קובעת בזאת בהתאם לכללים, כי יש להעביר את הרישום ביחס לשם המתחם שבמחלוקת לידיה של העותרת.

נעמי אסיא, עו"ד

Nami Asia
דיין יחיד

אוקטובר 30, 2022