

פאנל IL-DRP

בארגוד האנטרנט הישראלי

בעניין שם המתחם "הוט.ישראל"

הוט מועדון צרכנות, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל בע"מ

העותרת:

רח' מצדה 5

בני ברק 5110801

- נגד -

שרון בראון

המשיב:

החלטה

הצדדים

1. העותרת הינה חברה ישראלית. המשיב הינו אדם פרטי.

שם המתחם והרשם

2. שם המתחם מושא ההליכים "הוט.ישראל" נרשם אצל רשם שמות המתחם גורני אינטראקטיב בע"מ.

רקע פרוצדורלי

3. העתירה הוגשה ביום 27.11.22. העתירה הועברה לדיון על ידי הפאנל, שמונה על ידי איגוד האינטרנט בהתאם לכללי יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט (להלן: "הכללים").

4. ביום 28.11.22 הח"מ מונה על ידי האיגוד לפאנליסט יחיד בעניין זה.

5. בהתאם לכללים, ביום 29.11.22 הפאנל העביר למשיב העתק מהעתירה בדוא"ל, והורה למשיב להשיב בתוך חמישה עשר ימים.

6. ביום 5.12.22 המשיב השיב לעתירה.

טענות העותרת

7. העותרת, המוכרת תחת השם "הוט מועדון צרכנות", הוקמה ב-1996 על ידי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל כמועדון לקוחות צרכני לציבור לקוחות זה. המועדון מונה כ-300,000 חברי מועדון והינו אחד ממועדוני הלקוחות הגדולים בארץ.

8. העותרת הינה הבעלים של סימני מסחר שונים שנרשמו בקשר לסימן "הוט" וסימנים הכוללים אותו. בין השאר, העותרת הינה הבעלים של סימנים רשומים 168790 (בסוג 36) ו-168794 (בסוג 35) המכסים את סימן המסחר "הוט", מיום 27.1.03.

9. העותרת מחזיקה בשמות מתחם רלוונטיים שונים, לרבות "hot.co.il", "hot.org.il" ו-"מועדון-הוט.ישראל".

10. ב-23.11.22 בשעה 12:00, המועד בו נפתחה לציבור הרחב האפשרות לרשום שמות מתחם עם הסיומת "ישראל", נדהמה העותרת לגלות כי שם המתחם העיקרי הרלוונטי לפעילותה עם סיומת זו נרכש על ידי המשיב. העותרת לא ידעה שיש אפשרות לרישום מוקדם.

11. העותרת פנתה למשיב בענין זה. המשיב טען שהוא הולך "לעשות מכרז" על שם המתחם (ואף לגבי שמות מתחם נוספים שהוא רכש באותו מועד).

12. העותרת זכאית להעברת שם המתחם על שמה. וזאת, מכיוון ששם המתחם זהה לשמה, לשמות מתחם אחרים על שמה ולסימני המסחר שלה. העותרת הינה בעלת זכויות בשם "הוט", בעוד למשיב אין כל זכויות והוא רכש את שם המתחם על מנת לסחור בו. לפיכך, המשיב אף פעל בחוסר תום לב. לאור האמור לעיל, מתקיימים כל התנאים להעברת שם המתחם לעותרת.

טענות המשיב

13. המשיב הינו מתכנת במקצועו. המשיב רכש את שם המתחם כאשר הדבר התאפשר לציבור הרחב.

14. המשיב מאשר שהעותרת פנתה אליו ביום רכישת שם המתחם ואף ביום שלאחר מכן בקשר לשם המתחם אותו הוא רכש. בשיחה עם העותרת הוסבר לה שהרכישה התבצעה לאחר פתיחת רישום שמות המתחם לציבור הרחב.

15. שם המתחם נרכש "כחוק", בהתאם לכללי הרישום ועקרון "כל הקודם זוכה" שבס' 6.3 לאותם כללים. וזאת, לאחר שלא בוצעה רכישה מוקדמת של שם המתחם.

16. מטרה הרכישה אינה רלוונטית. המשיב מחזיק במספר שמות מתחם שהוא רשאי להשתמש או לא להשתמש בהם כראות עיניו. זכותו להחזיק בהם צורך שימוש עתידי או לסחור בהם כמו בכל נכס.

17. סימן המסחר של העותרת לא הופך את רישום שם המתחם "הוט.ישראל" על ידי המשיב לבלתי חוקי, ואינו מונע שימוש בשם המתחם, שלא יהווה פגיעה מכוונת בעותרת (או בהוט חברת הטלויזיה בכבלים).

18. קיימת כרגע התעניינות להקים בשם המתחם אתר המרכז בתוכו את נתוני מעלות החום הנמדדות בארץ, המודעות לסכנות קרינת השמש, ולמסחר מוצרים ופרסומות, תחת השם "הוט ישראל".

דין

19. ברישום שם המתחם באמצעות רשם שמות המתחם גורני אינטראקטיב בע"מ, המשיב הסכים לתנאי השימוש המצויים באתר www.box.co.il. הסכם זה מבהיר כי המשתמש מסכים כללי רישום שמות המתחם של איגוד האינטרנט. כללים אלה מפנים לכללי יישוב המחלוקות, ומחזיק שם המתחם הסכים לתחולת הליכי IL-DRP, בהתאם לכללים.

20. בכללים נקבע כי בכל מקרה של סכסוך בנוגע להקצאת שם מתחם, העותר רשאי להגיש עתירה בהתקיים התנאים הבאים:

3.1 שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלון (להלן: "השם הרשום");

3.2 למתלון קיימות זכויות בשם הרשום;

3.3 למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום;

3.4 הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.

21. להלן נדון בכל אחד מהקריטריונים האמורים:

(א) שם זהה או דומה באופן מטעה; (ב) העותרת הינה בעלת זכויות בשם הרשום

22. על פי תנאי (א), העותרת נדרשת להוכיח כי שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום (להלן: "השם") של ישות משפטית של העותרת. על פי תנאי (ב), העותרת נדרשת להוכיח שהינה בעלת זכויות בשם.

23. כאמור, העותרת הינה בעלת סימני מסחר רשומים מזה כ-20 שנה לסימן המסחר "הוט" במגוון סוגים הקשורים לתחומי פעילותה. כמו כן, שמה הרשמי מתחיל במלה "הוט". לפיכך, אין כל ספק כי העותרת הינה בעלת זכויות בשם.

24. שם המתחם בענייננו -- "הוט.ישראל" -- כולל את סימן המסחר ושמה של העותרת -- "הוט", בצירוף הסימנת "ישראל". לא יכולה להיות מחלוקת כי שם המתחם "זהה או דומה באופן מטעה" לשם של העותרת.

25. לאור האמור לעיל, הפאנל קובע כי העתירה עומדת בשני התנאים הראשונים בכללים.

26. בשולי הדברים, המשיב ציין באופן לאקוני את חברת התקשורת "HOT" כגורם נוסף בעל ענין בסימן "הוט" (לטענת המשיב, גם העותרת וגם חברת HOT לא ייפגעו מרישום ושימוש על ידו בשם המתחם). אכן, לא ניתן להתכחש לעובדה כי חברת התקשורת HOT הינה גורם בעל מוניטין שעשוי להיות רלוונטי גם לשם המתחם. עם זאת, יש לזכור כי העותרת וחברת התקשורת HOT פועלות בתחומים שונים. כמו כן, מעיון במרשם סימני המסחר עולה כי בשעה שהעותרת רשמה סימני מסחר עבור הסימן "הוט" (בעברית) ואף פועלת תחת השם בעברית, חברת התקשורת HOT פועלת בעיקר תחת השם HOT באנגלית, ואף סימני המסחר שהיא רשמה הינם עבור הסימן HOT באנגלית בגרסאות שונות (למעט מספר סימנים מהשנים האחרונות עבור סימנים הכוללים מילים נוספות). ייתכן כי הדבר מעיד על הסכם כלשהו בין החברות. בכל מקרה, קיומם של סימני המסחר של העותרת עבור סימני "הוט" ושל חברת התקשורת HOT עבור סימני "HOT" זה לצד זה חורג מהנושא של החלטה זו. לצורך ההכרעה בעתירה, קיומה של חברה נוספת הפועלת בתחום אחר תחת השם אינו גורע מהעובדה (שגם המשיב לא חלק עליה) שהעותרת הינה בעלת זכויות בשם (להיבט נוסף של דו הקיום בין "הוט" של העותרת ל-HOT של חברת הכבלים אתייחס להלן גם בקשר לתנאי השלישי).

(ג) למשיב אין זכויות בשם הרשום

27. על פי תנאי זה, על העותרת להוכיח כי למשיב אין זכויות בשם.

28. העותרת טוענת בהקשר זה כי למחזיק אין זיקה כלשהי לשם "הוט" וכי הוא רכש את שם המתחם על מנת לסחור בו. לעומת זאת, המשיב התייחס לעובדה כי משמעות המלה "הוט" הינה "חם" בשפה האנגלית. המשיב ציין כי קיימת כרגע "התעניינות להקים אתר המרכז בתוכו את נתוני מעלות החום הנמדדות בארץ כיום ונתונים היסטוריים, את המודעות להתחממות ולסכנות קרינת השמש, את המודעות להגנות מפני השמש וכן גם ולמסחר מוצרים ופרסומות, הוט (חם באנגלית) ישראל".

29. בראש ובראשונה, יש לדון באופי המלה "הוט" (בעברית) שהינה השם שבמחלוקת: מדובר בתעתיק של המלה המילונית HOT באנגלית, שמשמעותה "חם". על אף המשמעות העקיפה האמורה, לא מדובר במלה "גנרית", או במלה בעלת משמעות מילונית בשפה העברית. כמו כן, המלה "הוט" איננה נפוצה בדיבור או בכתיבה בשפה העברית (אם בכלל). יתר על כן, כאמור – סימני המסחר של העותרת בקשר לסימן "הוט" דרים במקביל לסימני HOT של חברת התקשורת בשם זה. גם בכך יש אינדיקציה לכך שאין לראות בענייננו במלה "הוט" בעברית (תעתיק של המלה HOT באנגלית) מלה גנרית או בעלת משמעות מילונית מקובלת.

30. אמנם, כאשר שם המתחם כולל מלה גנרית (בייחוד בתחום פעילות המשיב), יש אינטרס ציבורי להתיר רישום שם מתחם מעין זה, והדבר עשוי להשפיע על מידת הנטל על העותרת בהקשר לתנאי זה. אולם, כאמור, זה אינו המצב בענייננו. בכל מקרה, על פי פסיקה רלוונטית (ר', למשל, החלטה בעניין שם המתחם "rakevet.co.il", בין השאר בע' 19), תמיד -- גם כאשר שם המתחם כולל מילה גנרית או מילונית -- יש לבחון היטב את נסיבות העניין, והכרעה בשאלת הלגיטימיות של אינטרס המשיב בשם קשורה וכרוכה בדיון בעניין תום ליבו של המשיב (על פי התנאי הרביעי, בו נדון להלן).

31. נוכח האמור לעיל, הפאנל לא השתכנע מטענת המשיב כי יש כביכול "התעניינות" להקים אתר בתחום מדידת המעלות וקרינת השמש בארץ תחת השם "הוט ישראל". דברים אלה יפים שבעתיים נוכח העובדה כי המשיב לא תמך את טענתו בראיות תומכות כלשהן, או אפילו בראשית ראיה כלשהי (כגון התכתבות דוא"ל). בכל מקרה, אפילו לטענת המשיב עצמו, הוא מייעד את האתר גם ל"מסחר במוצרים ופרסומות" – ולא דווקא למידע על קרינת השמש. לא ברור גם כיצד גרסתו של המשיב בעניין זה מתיישבת עם עמדתו הכללית כי הוא נוהג לסחור בשמות המתחם שהוא רוכש.

32. על פי כללי יישוב המחלוקות בהליכי UDRP הבינלאומיים (o' 4(c)(i)), אם המשיב מעוניין להוכיח כי יש לו אינטרס לגיטימי בשם המתחם, אחת הדרכים לעשות זאת הינה להראות כוונה להשתמש (demonstrable preparations to use). המשיב לא עשה זאת בענייננו. אמנם כללים אלה אינם מחייבים בענייננו, אך על פי הפסיקה בהליכי ILDRP (ר', למשל, ההחלטה האמורה בעניין שם המתחם "rakevet.co.il") ניתן להקיש מהם בנסיבות מתאימות. הפאנל מודע לכך שעבר זמן קצר ממועד רישום שם המתחם ועד הגשת העתירה. אולם, גם בלוח זמנים זה ניתן היה לצפות מהמשיב להציג ולו ראשית ראיה לכוונותיו הנטענות בקשר לשם המתחם.

33. נוכח דברים אלה, הפאנל קובע כי העותרת עמדה גם בתנאי השלישי לכללים.

(ד) הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב

34. כאמור לעיל, בעתירה טענה העותרת כי כאשר פנתה למשיב לאחר הקצאת שם המתחם על שמו, התברר לה שהמשיב "הולך לעשות מכרז" בקשר לשם המתחם.

35. כאמור לעיל, בתשובה לעתירה המשיב הודה באופן חד משמעי כי הוא נוהג לרכוש שמות מתחם מבלי להשתמש בהם, על מנת לסחור בהם כ"נכס" לכל דבר ועניין. כמו כן, המשיב

נמנע מלהכחיש מפורשות את טענת המבקשת כי הוא סוחר בשם המתחם. כמו כן, המשיב אף ציין בתשובתו כי, לגישתו, ניתן לרכוש שמות מתחם שהם סימן מסחר של צד שלישי -- במקרה זה העותרת או חברת התקשורת HOT – ולהפעיל בהם אתר אינטרנט, כל עוד הוא לא "פוגע במכוון" בבעל סימן הסחר. לבסוף, בתשובתו לעתירה המשיב אף הזמין את העותרת "לשוחח איתו" ישירות ובנועם" – כאשר מדובר ללא ספק בהצעה מרומזת למו"מ למכירת שם המתחם לעותרת.

36. כבר על פני הדברים, גישתו של המשיב – לפיה כביכול מותר להשתמש בשמות מתחם הכוללים סימני מסחר רשומים -- אינה עולה בקנה אחד עם הכללים (ואף עם דיני סימני המסחר). בכל מקרה, הצעתו למבקשת לנהל עימו מו"מ לרכישת שם המתחם בוודאי שאינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב.

37. על פי ס' 4 לכללים:

"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 המתלון שהוא בעליו של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של המתלון, 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"

38. התנהגותו האמורה של המשיב (לרבות היעדר ההכחשה בדבר ה"מכרז" בשם המתחם וההזמנה המרומזת לעותרת לנהל מו"מ בקשר לרכישת שם המתחם) אינה עולה בקנה אחד עם הקריטריון השלישי. יצוין כי קריטריון זה יתקיים גם אם כוונתו של המשיב היתה להציע את שם המתחם למכירה לחברת התקשורת HOT ולא למבקשת.

39. בנוסף, יצוין כי ס' 4 לכללים אינו "רשימה סגורה" של מקרים בהם התנהגותו של המשיב תיחשב חוסר תום לב לצורך בחינת התנאי הרביעי לכללים. על פי הפסיקה (ר', למשל, ההחלטה בעניין שם המתחם Bekol.co.il; ר' גם פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ע"א 16/2167 Sanofi נ' אוניפארם בע"מ (פורסם בנבו, 12.7.21)), ניתן להחיל בעניין זה את ה"עקרון המלכותי" של תום הלב מדיני החוזים, המיושם גם על פעולות משפטיות אחרות. לדעת הפאנל, התנהגותו של המשיב בענייננו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב.

40. לאור האמור לעיל, הפאנל קובע כי העותרת הוכיחה גם את קיומו של התנאי הרביעי בכללים.

החלטה

41. לאור האמור לעיל, ובהתאם לכללים, הפאנל מקבל את העתירה. בהתאם, אני מורה כי שם המתחם "הוט.ישראל" יועבר לעותרת בתוך 30 יום ממועד החלטה זו.



ערן ליס, עו"ד

פאנליסט יחיד

תאריך: 3.1.23