

איגוד האינטרנט הישראלי

יישוב מחלוקות שעניינם שמות מתחם תחת סיומות מדינת ישראל

בפני עו"ד עדי ברקן-לב, פאנליסטית יחידה

עתירה שבין:

L'OREAL - (תאגיד זר) נגד דוד אזולאי

בעניין: שם המתחם nyx-israel.co.il

הצדדים:

1. העותרת היא חברת L'OREAL מרחוב רויאל 14, F-75008 PARISF-75008, פריז, צרפת ("העותרת"). העותרת מיוצגת על ידי עו"ד ערן סורוקר ועו"ד רוברט דורניאנו ממשרד סורוקר אגמון נורדמן ריבה מרחוב החושלים 8, ת.ד. 12425, הרצליה 4672408, טל.: 09-9507000, דוא"ל: office@sanlaw.legal.

2. המשיב הוא מר דוד אזולאי מרחוב [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ישראל, טל. נייד: [REDACTED], דוא"ל: [REDACTED] ("המשיב").

שם המתחם והרשם המוסמך:

3. שם המתחם נשוא המחלוקת הוא <nyx-israel.co.il> (להלן: "שם המתחם nyx-israel"). שם המתחם nyx-israel נרשם אצל חברת דרוביט. רייד בע"מ - Drubit Raid Ltd. (להלן: "הרשם").

תמצית ההליך:

4. העתירה הוגשה לאיגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL) (להלן: "האיגוד") ונושאת את התאריך 6.7.2023. העתירה הועברה למנגנון יישוב המחלוקות של האיגוד לפי כללי יישוב מחלוקות מאפריל 2022 ("הכללים") המצויים בקישור [כללי יישוב מחלוקות – איגוד האינטרנט הישראלי \(isoc.org.il\)](http://isoc.org.il) וביום 11.7.2023 מונתה הח"מ כפאנליסטית יחידה על ידי האיגוד לדון בעתירה.

5. על פי הכללים, ביום 11.7.2023 הועברה העתירה על כל נספחיה לידי המשיב באמצעות דוא"ל ולמשיב ניתנה הזכות להגיש תגובה מטעמו לעתירה עד ליום 26.7.2023.

6. עוד ביום 11.7.2023 ניסה האיגוד ליצור קשר טלפוני עם המשיב אולם נמסר כי מדובר בטעות. דוא"ל מיום 12.7.2023 שנשלח אל המשיב ישירות על ידי האיגוד, לא נענה אף הוא.

7. עד ליום מתן החלטה זו, לא הגיש המשיב תגובה לעתירה ולא הוגשה כל בקשה אחרת מטעמו בענין זה.

תמצית העובדות

8. מהעתירה (נספח 6) עולה כי שם המתחם nyx-israel נרשם לראשונה על ידי ליגל פרץ מאשקלון, ישראל ביום 16.5.2021 (להלן: "**הבעלים הקודמים**") וכי ביום 18.6.2023 הועברה הבעלות בו לידי המשיב. מבדיקה שערכה הח"מ (וראו אף נספח 10 לעתירה) עולה כי תחת שם המתחם nyx-israel מתנהל אתר אינטרנט פעיל תחת המיתוג "NYX PROFESSIONAL MAKEUP" (להלן: "**אתר האינטרנט nyx-israel**") המפנה אף לתיבת דוא"ל הקשורה עם מוקד שירות הפועל תחת תחת שם המתחם nyx-israel - info@nyx-israel.co.il.

9. העותרת נוסדה בשנת 1909 והיא קבוצה מסחרית מובילה בתעשיית הקוסמטיקה העולמית. לעותרת נוכחות מסחרית עסקית בלמעלה מ-150 מדינות בעולם בקשר עם מגוון רחב של מוצרים. העותרת עושה שימוש בסימני מסחר NYX (להלן: "**סימני המסחר NYX**") באופן קבוע ובמשך שנים רבות ומוצרים ושירותים הנושאים את סימני המסחר NYX זכו להכרה, הוקרה ומניטין בשוק העולמי ובישראל. על מותגי קוסמטיקה ידועים בעולם נמנים גם מוצרים הנושאים את הסימן "NYX Professional Makeup". פרטים אודות העותרת ומוצריה תחת סימני המסחר NYX מפורטים בנספח 3 לעתירה.

10. על פי נספח 2 לעתירה, על שם העותרת רשומים שבעה (7) סימני מסחר NYX בישראל, לרבות:

10.1. סימן מסחר מספר 261713 מיום 8.7.2013 - סימן מעוצב NYX PROFESSIONAL MAKEUP בסוגים 3, 18, 21 ו-35 עבור, בין היתר, מוצרי קוסמטיקה, תיקי קוסמטיקה, מברשות מייקאפ ושירותי קמעונאות מקוונת עבור מוצרי קוסמטיקה ומייקאפ;

10.2. סימן מסחר מעוצב מספר 289101 מיום 9.9.2016 - סימן מעוצב NYX PROFESSIONAL MAKEUP עבור מוצרי קוסמטיקה ומייקאפ בסוג 3;

10.3. סימן מסחר מעוצב מספר 292034 מיום 24.10.2016 - סימן מעוצב NYX PROFESSIONAL MAKEUP עבור מוצרי קוסמטיקה ומייקאפ בסוג 3 ושירותי קמעונאות מקוונת עבור מוצרי קוסמטיקה ומייקאפ בסוג 35;

11. כן עולה מהעתירה (נספח 4 לעתירה) כי חברה מקבוצת החברות של העותרת, L'oreal USA Inc., היא המחזיקה בשם המתחם www.nyxcosmetics.com (להלן: "**אתר NYX**") וכי שם מתחם זה נרכש במרץ 2001 (נספח 5 לעתירה).

טענות הצדדים

טענות העותרת

12. העותרת טוענת כי היא מפרסמת, משווקת ומוכרת את מוצריה המסומנים בסימני המסחר NYX באמצעות אתר NYX והשקיעה בו משאבים רבים החל משנת 2001. העותרת טוענת כי כתוצאה מהשקעתה הרבה בשיווק ופרסום מוצריה תחת סימני המסחר NYX באמצעות מגוון ערוצי שיווק שונים כולל אתר NYX, צברו סימני המסחר NYX פופולריות רבה וכי הם מזוהים עם מותג הקוסמטיקה של העותרת ומוכרים היטב בישראל. העותרת טוענת כי הציבור מקשר את סימני המסחר NYX ישירות עם מוצרי העותרת, בתחום הרלוונטי.

13. העותרת טוענת כי שם המתחם nyx-israel נרכש והוחזק כאמור על ידי הבעלים הקודמים עד יוני 2023 וכי במהלך החודשים פברואר-אפריל 2023 התקיימה בינה ובין הבעלים הקודמים תכתובת הנוגעת לשימוש בשם המתחם nyx-israel במסגרתה אף הוצע לה לרכוש את שם המתחם -nyx israel תמורת \$350,000. ביום 18.6.2023 הועברה הבעלות בשם המתחם nyx-israel לידי המשיב (נספחים 1, ו- 6-9 לעתירה).

14. עוד טוענת העותרת כי המשיב עושה שימוש בסימני המסחר NYX של העותרת ומציג אותם באתר האינטרנט nyx-israel באותו התחום בו עוסקת העותרת ומוכר מוצרי קוסמטיקה לצרכנים ישראלים (נספח 10 לעתירה). העותרת טוענת כי המשיב פועל בחוסר תום לב בשימוש בשם המתחם -nyx israel וכי צרכנים עלולים לחשוב שהמוצרים הנמכרים באתר האינטרנט nyx-israel הם מבית העותרת או לכל הפחות מפורסמים באתר באישורה. עוד טוענת העותרת כי שימוש המשיב בשם המתחם nyx-israel נועד להטעות את קהל הצרכנים הפוטנציאלי של העותרת תוך כדי הפנייתם לאתר האינטרנט nyx-israel המפר את זכויותיה ופוגע במוניטין שלה.

15. להלן טענותיה המשפטיות של העותרת:

15.1. שם המתחם nyx-israel זהה או דומה עד כדי להטעות לסימני המסחר NYX מאחר והוא כולל בתוכו את הרכיב "NYX" הרשום והמוכר היטב. הרכיב השני בשם המתחם -nyx israel, המילה "Israel" הוא תיאורי ומתייחס למיקום קהל הלקוחות הפוטנציאלי של העותרת;

15.2. שם המתחם nyx-israel זהה או דומה לשם המתחם נשוא אתר NYX שהוא האתר הרשמי של העותרת;

15.3. לעותרת זכויות בשם המתחם nyx-israel משום שסימני המסחר NYX הרשומים של העותרת נותנים אינדיקציה ברורה לגבי מי הבעלים הנכונים בסימן;

- 15.4. לאור השימוש הנרחב וההשקעה האדירה של העותרת בסימני המסחר NYX, זכו אלו למעמד של סימני מסחר מוכרים היטב בתחום הקוסמטיקה בישראל;
- 15.5. למשיב אין זכויות או ענין לגיטימי בקשר עם שם המתחם nyx-israel. סימני המסחר NYX הם בעלי אופי מבחין בתחום הקוסמטיקה ומוכרים היטב בישראל והם בבעלותה הבלעדית של העותרת. סימני המסחר NYX מזוהים באופן מובהק עם העותרת;
- 15.6. המשיב מטעה ומפנה צרכנים לאתר האינטרנט nyx-israel באופן מכונן על מנת לגרוף רווחים באמצעות סימני מסחר מוכרים היטב של העותרת תוך שהוא מפרסם ומוכר מוצרים המתחרים במוצרי העותרת;
- 15.7. המשיב ידע שאין לו זכויות בשם המתחם nyx-israel ולמרות זאת רכש ורשם על שמו את שם המתחם nyx-israel;
- 15.8. שם המתחם nyx-israel נרשם ונעשה בו שימוש בחוסר תום לב. המשיב פעל בחוסר תום לב עת רשם את שם המתחם nyx-israel ביום 18.6.2023. המשיב מנסה להינות מתנועת גולשים תוך הטעית צרכנים. המשיב מודע לתלונות העותרת בקשר עם שם המתחם nyx-israel ועצם רכישתו בנסיבות שתוארו מעידה כשלעצמה על חוסר תום לב;
- 15.9. המשיב הוא אזרח ישראלי וקהל היעד של המשיב ממוקם בישראל. עובדות אלו, לצד השימוש המפר של המשיב בסימני המסחר NYX, מעידות בסבירות גבוהה כי המשיב הכיר את סימני המסחר NYX עת רכש את שם המתחם nyx-israel וכי הוא פועל בחוסר תום לב;
- 15.10. שילוב סימן מסחר רשום בשם מתחם כלשעצמו, כאשר אין הסבר שמתקבל על הדעת לעשות כן, מעיד על חוסר תום לב (WIPO Case No. D2009-0273);
- 15.11. שם המתחם nyx-israel זהה לסימני המסחר NYX של העותרת ולכן עולה חשש להטעיה. הסתת תנועת גולשים תוך שימוש בשם מתחם הזהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר רשום עשוי להיזקף כראיה לחוסר תום לב (Bayer Schering Pharma AG v. Knightley Inc, WIPO Case No. D2010-0352);
- 15.12. באמצעות רישום שם המתחם nyx-israel והשימוש בו, המשיב ניסה במכוון למשוך למען רווח מסחרי משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט nyx-israel באופן העלול ליצור הטעיה עם סימני המסחר NYX והמוצרים הנושאים אותם, ביחס למקור שלהם, לחסות הניתנת להם, להשתייכותם או לקיומו של קשר בין העותרת ובין המוצרים באתר האינטרנט nyx-israel;
- 15.13. המשיב מכיר את העותרת ואת סימני המסחר NYX.

16. על בסיס טענות אלו מבקשת העותרת כי שם המתחם nyx-israel יועבר לידיה באופן מיידי.

טענות המשיב

17. המשיב כאמור, לא הגיש כל תגובה מטעמו לעתירה.

דיון ומסקנות

18. מנגנון יישוב מחלוקות של האיגוד, ה-IL-DRP, הוא הליך יישוב מחלוקות חלופי שנועד לספק פתרון מהיר למחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם במרחב העליון של ישראל IL ccTLD Top Level (Domain של ישראל (IL)) באינטרנט, היינו תחת הסיומות המקומיות בישראל - "IL" ו/או "ישראל" וזאת בהתאם לכללים. הכללים שאומצו על ידי האיגוד מקבילים לכללי יישוב המחלוקות בשמות מתחם בינלאומיים (עם סיומת כללית) (UDRP) ולכן ניתן להשתמש בפסיקת מרכז הבוררות והגישור של הארגון העולמי לקנין רוחני ("WIPO") (ואחרים המפרשים את ה-UDRP) כדוגמאות כיצד פאנלים קודמים אימצו ופירשו הוראות הדומות לכללים.

19. הליך יישוב המחלוקות אינו מיועד להחליף את מערכת המשפט וההסכמה להשתמש בשירות זה אינה מהווה חתימה על הסכם בורות כמשמעותו בחוק הבוררות הישראלי.

20. עם רישום שם המתחם nyx-israel על ידי הבעלים הקודמים ולאחר מכן על ידי המשיב באמצעות הרשם, הסכים המשיב לתנאי השימוש המצויים בקישור <https://mynames.co.il/terms> ואשר מפנים לכללים, אשר כאמור, מחייבים את המחזיק בשם מתחם לפעול על פי הכללים, לרבות החלת הליכי יישוב מחלוקות. על פי הכללים, במסגרת הליכי IL-DRP ידונו טענות של צד שלישי החולק על הקצאת שם מתחם קיים "למחזיק הרשום שלו". מאחר והמשיב הוא המחזיק הרשום בשם המתחם nyx-israel ומאחר והאיגוד פנה אל המשיב הן טלפונית והן באמצעות כתובת הדוא"ל שמסר כשהועברה אליו הבעלות בשם המתחם, ניתן לקבוע כי יש לראות במשיב ככזה שקיבל לידי את העתירה. אם נמסרו פרטים שגויים/כוזבים על ידי המשיב אין בכך כדי לפגום בקביעה זו.

21. הכללים קובעים כי מחלוקת בדבר הקצאת שם מתחם יכולה להתברר בדרך של הגשת עתירה המבוססת על הנימוקים הבאים:

21.1. שם המתחם שבמחלוקת זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותר; וגם

21.2. לעותר יש זכויות בשם; וגם

21.3. למשיב אין זכויות בשם; וגם

21.4. הבקשה להקצאת שם המתחם השנוי במחלוקת הוגשה בחוסר תום לב או שנעשה שימוש בשם המתחם השנוי במחלוקת בחוסר תום לב.

א. שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימני העותרת

22. על העותרת להראות כי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת.

23. כפי שפורט לעיל, העותרת הוכיחה כי היא הבעלים של סימני המסחר NYX הכוללים מספר סימני מסחר רשומים בישראל. כן הוכח כי בבעלות העותרת שם המתחם נשוא אתר NYX המוחזק על ידה משנת 2001. כל אלו מחזקים את טענות העותרת כי שם המתחם <nyx-israel.co.il> זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחרי, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת.

24. התוספת למילה NYX – israel והסיימת "co.il" הם רכיבים "שקופים", שיש להתעלם מהם לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם השנוי במחלוקת ובין סימני NYX של העותרת שכן מדובר בסיימת נפוצה המעידה על כך שמדובר כאמור בשם מתחם המשוך לפעילויות מסחריות במרחב העליון של ישראל¹. כך אף נקבע בהוראות העבודה של החלטות מרכז הבוררות של WIPO² בתשובה לשאלה 1.8:

"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. The nature of such additional term(s) may however bear on assessment of the second and third elements."

(ההדגשה הוספה)

25. הנה כי כן, מאחר והרכיב "NYX" בשם המתחם בהליך הנוכחי זהה ו/או דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר NYX הרשומים ואשר מצויים בשימוש על ידי העותרת, הח"מ סבורה כי התנאי הראשון לסעיף 3 לכללים, מתקיים.

ב. הזכויות בשם המתחם

¹ וראו לענין זה למשל את ההחלטות ב- Arthur v. Rollerblade, Inc. v. Chris McCarty, WIPO case no. D2000-0429; Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, case No. D2000-1698.
² - WIPO overview of WIPO panel views on selected UDRP questions, 3rd Ed. /https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0

26. בשלב הבא, על העותרת לשכנע את הפאנל כי יש לה זכויות בשם "NYX" וכי למשיב אין זכויות בשם זה.
27. כפי שפורט לעיל, העותרת טוענת כי סימני המסחר NYX מזוהים באופן מובהק עם העותרת ומספקת ראיות רבות המעידות על זכויותיה בסימני המסחר NYX כנדרש בכללים. יצוין, כי בנסיבות העתירה כפי שפורטו לעיל ולצורך הכרעה בעתירה הנוכחית אין הח"מ מוצאת לנכון לדון בטענת העותרת להגדרת סימני NYX "סימני מסחר מוכרים היטב" כהגדרתם בפקודת סימני המסחר, התשל"ב - 1972.
28. חרף העובדה שהמשיב לא הגיש כל תגובה מטעמו לעתירה, עדיין נדרשת העותרת להראות כי למשיב אין זכויות בשם המתחם nyx-israel. נטל זה עובר אל המשיב ברגע שהעותר מציג לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרסים לגיטימיים בשם המתחם³.
29. העותרת טוענת כי רכישת שם המתחם nyx-israel על ידי המשיב והשימוש בו תוך ידיעה שהוא אינו הבעלים בסימני המסחר NYX מוביל למסקנה כי אין למשיב זכויות או ענין לגיטימי בקשר עם שם המתחם nyx-israel. כן טוענת העותרת כי השימוש שעושה המשיב באתר האינטרנט nyx-israel הוא שימוש מפר ומטעה שנועד לגרוף רווחים באמצעות סימני המסחר NYX.
30. על בסיס כל אלו, טוענת העותרת כי אין למשיב אינטרס לגיטימי או זכות להחזיק בשם המתחם nyx-israel.
31. בהעדר כל תגובה שהיא מטעם המשיב, הח"מ מקבלת את טענותיה של העותרת בענין זה וקובעת כי הוכח כי למשיב אין אינטרס לגיטימי בשם המתחם nyx-israel, לפחות לא כזה הגובר על האינטרס הלגיטימי של העותרת.

ג. הגשת הבקשה לרישום שם המתחם ושימוש בחוסר תום לב

32. בשלב אחרון, נדרשת העותרת להראות כי הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם nyx-israel על שם המשיב נעשתה על ידו בחוסר תום לב או כי נעשה שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב.
33. פאנלים רבים אשר הכריעו בסכסוכים כדוגמת ההליך הנוכחי, הן מטעם התאגיד והן מטעם WIPO, קבעו כי את בחינת דרישת תום הלב בהגשת הבקשה לרישום שם המתחם או השימוש בו מבצעים לפי רשימת שיקולים הכוללת, בין היתר, את השיקולים הבאים⁴:

³ לענין זה ההחלטות הבאות: *Dow Jones & Company v. The Hephzibah Intro-Net Project Limited*, WIPO Case No. D2000-0704; *Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni*, WIPO Case No. D2000-1769.

⁴ כלל 4 לכללים.

33.1. 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;

33.2. המטרה העיקרית שלשמה ביקש המחזיק לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה;

33.3. 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;

33.4. 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;

33.5. 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 המתלון באשר למקורו של אתר האינטרנט, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות המוצעים בו.

34. העותרת טוענת, כאמור, כי המשיב מודע לזכויות העותרת בסימני המסחר NYX וכן בחירתו בשם המתחם nyx-israel אינה מקרית. העותרת טוענת כי המשיב מנסה להיות מתנועת גולשים תוך הטעת צרכנים לחשוב כי שם המתחם nyx-israel או אתר האינטרנט nyx-israel קשורים לעותרת או לסימני המסחר NYX.

35. בהעדר כל תגובה מצד המשיב, מתקבלות טענות העותרת בענין זה. נראה ששם המתחם nyx-israel נרכש על ידי המשיב במטרה להפריע לעסקיה של העותרת ו/או לשם יצירת יתרון מסחרי על ידי יצירת סבירות לבלבול עם שמה של העותרת באשר למקורו של אתר האינטרנט nyx-israel, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות שיוצגו בו בעתיד. מבחינת אתר האינטרנט nyx-israel עולה כי נמכרים בו מוצרים הנחזים להיות מוצרים של העותרת, אולם אף אם מדובר במוצרים מקוריים של העותרת, בנסיבות שפורטו לעיל, קיים חשש ממשי להטעת צרכנים המחפשים את אתר האינטרנט של העותרת ומגיעים במקום לאתר האינטרנט nyx-israel שאינו קשור אליה בשום צורה.

36. כן יוער כי ההתכתבות שצורפה במסגרת נספח 8 לעתירה, במיוחד הסכום המופרז שצוין במסגרתה ללא כל תימוכין - \$350,000, מקימה חשש כי מטרת הקצאת שם המתחם nyx-israel נעשתה

בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי העותרת שהיא בעליו של סימני המסחר NYX, או לידי מתחרה שלה - המשיב, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציא מחזיק השם עבור הקצאת שם המתחם.

37. העובדה כי פרטי המחזיק הנוכחי בשם המתחם nyx-israel הם ככל הנראה שגויים, מחזקת את מסקנת הח"מ כי העברת הבעלות בשם המתחם nyx-israel לידי המשיב אינה מקרית ואף היא נגועה בחוסר תום לב.

38. לאור כל האמור לעיל, הח"מ קובעת כי הבקשה להקצאת שם המתחם nyx-israel הוגשה בחוסר תום לב ו/או נעשה שימוש בשם המתחם nyx-israel בחוסר תום לב.

ההחלטה

39. מכל הסיבות לעיל, בהתאם לכללים, הח"מ מקבלת את העתירה. לפיכך, אני מורה בזאת כי שם המתחם השנוי במחלוקת <nyx-israel.co.il> יועבר לידי העותרת.



עדי ברקן-לב, עורכת דין
פאנליסטית יחידה

6 באוגוסט 2023.