

איגוד האינטרנט הישראלי

פאנל ליישוב מחלוקות

בעניין שם המתחם <Pinkpanther.co.il>

שבין:

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

על-ידי באי -כוחם סנפורד ט. קולב ושות' - עורכי דין ועורכי פטנטים
מרחוב שער הגיא 4, רחובות, טל: 08-9455122 פקס: 08-9491040
דוא"ל : colbpat@stc.co.il

להלן "המבקשת"

-נגד-

Mr. [REDACTED]

אשר מענו:

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

טל: [REDACTED] פקס: [REDACTED]

דוא"ל: [REDACTED]

להלן: "המשיב" או "המחזיק"

ה ח ל ט ה

1. ההליך

1.1 ביום 18.9.23 התקבלה באיגוד האינטרנט הישראלי בקשה להקצאה מחדש של שם המתחם <pinkpanther.co.il> (להלן: "שם המתחם") הרשום על ידי המחזיק, והעברתו לחזקתה, במסגרת הליך חלופי ליישוב סכסוכים.

1.2 איגוד האינטרנט מינה את הח"מ כפאנליסטית יחידה לצורך דיון בהליך זה, בהתאם להוראות [כללי יישוב סכסוכים של האיגוד](#), וכתב העתירה נשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המחזיק כפי שהיא רשומה במרשם באיגוד האינטרנט, לקבלת התייחסותו. לאור מצב המלחמה בה שרויה ישראל, הוחלט לתת למשיב אורכה מיוחדת להגשת כתב תגובה, עד ליום 26.11.23.

1.3 עד חלוף המועד להגשת כתב תגובה, לא התקבלה כל התגובה מאת המשיב.

2. רקע עובדתי

2.1 העותרת הינה חברה בינלאומית גדולה בתחום הפקת תכניות טלוויזיה וסרטים.

2.2 המחזיק רשם את שם המתחם ביום 16.3.2023, ולתקופה מסויימת האתר שימש למכירת בגדי כלות, לכאורה תחת השם pink panther.

2.3 במהלך חודש מרץ 2023, גילתה העותרת את דבר השימוש בשם המתחם, ופנתה בכתב אל המחזיק ביום 2.4.2023 בבקשה להפסקת השימוש בשם המתחם והעברתו לרשות העותרת.

2.4 לדברי העותרת, בתחילת חודש יולי הופסקה פעילות האתר המפר, אולם זאת מבלי שהתקבלה כל התייחסות או תגובה מאת המחזיק.

2.5 בעת ניהול ההליך הנוכחי, שם המתחם אינו מציג אתר אינטרנט פעיל.

2.6 לא התקבלה כל תגובה מהמחזיק לטענות העותרת בהליך זה.

3. טענות הצדדים

3.1 העותרת

א. העותרת הינה MGM, חברה מובילה בעולם בתחום הפקת תכניות טלוויזיה וסרטים, בעלת מוניטין רב.

ב. העותרת מחזיקה את כל הזכויות הקשורות לזכיון המוכר היטב "הפנתר הורוד" (Pink Panther), וזאת לטענתה עוד משנת 1967, והשקיעה משאבים רבים בפרסום וקידום זכויות אלה בעולם. בכלל זה נכללים חשבונות youtube, facebook וכן אתרי אינטרנט ומוצרים רבים הנושאים את שם המסחר ומקדמים את תפוצתו בארץ ובעולם.

ג. העותרת הינה הבעלים הרשום של סימן המסחר pink panther, בישראל משנת 1989.

ד. לטענת העותרת, למחזיק אין ולא היו מעולם זכויות כלשהן בסימן המסחר הרשום של העותרת. גם סלון הכלות אשר הפעיל לכאורה את האתר תחת שם המותג pink panther, אין לו ולא היו לו מעולם זכויות כלשהן בשם זה. בעצם השימוש בסימן המסחר הרשום, המשיב מעוול בגניבת עין, וגורם להטעיית הציבור לחשוב כי קיים קשר בין המחזיק לבין העותרת תוך יצירת יתרון מסחרי לעצמו על חשבון העותרת.

ה. בנוסף נטען כי המשיב מעוול בהתערבות לא הוגנת על ידי מניעת שימוש מהעותרת בשם מתחם המזהה באופן לא הוגן עם סימן המסחר שלה, וכן מתעשר ולא במשפט וגוזל מוניטין על חשבון העותרת וללא כל זכות שבדין.

3.2 המשיב

המשיב לא הגיש כל תגובה לכתב הטענות בהליך זה.

4. דיון

א. הליך II-DRP הינו הליך חלופי ליישוב מחלוקות שעניין הקצאת שמות מתחם תחת סיומות המדינה של ישראל. הליך זה כפוף להוראות כללי יישוב סכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי¹. עם רישומו של שם מתחם לפי כללי הרישום, מקבל על עצמו כל מחזיק את הוראות הכללים הנ"ל.

ב. סעיף 3 לכללים קובע את התנאים הנ"ל להבאת מחלוקת לדיון במסגרת הליך זה:

- שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלונן ("**שם 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.

ג. בהיעדר תגובה כלשהי מצד המחזיק, הדין יתמקד בבחינת השאלה האם די במידע שהוצג בכתב הטענה על מנת לבסס כל אחד מהיסודות שהוצגו לעיל, כמפורט להלן.

(1) **שם דומה או זהה באופן מטעה** – השם הרשום מורכב משני יסודות. הראשון הינו צמד המלים "pinkpanther", ואילו השני הינו "co.il" שהיא אחת הסיומות המדינתיות המוקצות לשמות מתחם בישראל. כבר נקבע בעבר כי יש להתעלם מהסיומת הנ"ל לצורך בחינה האם שם המתחם דומה לסימן רשום, מאחר וזוהי הסיומת המקובלת לאתר של עסק מסחרי בישראל, ואין לייחס לה אופי מבחין (ראה למשל החלטת איגוד אינטרנט הישראלי בענין [Crayola.co.il](https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-rules))².

¹ https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-rules

² https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-crayola-co-il

לאחר התעלמות מהסיומת האמורה, ניתן לראות כי השם הרשום מכיל את סימן המסחר Pink Panther בכללותו, וזהו לו לחלוטין. כפי שנפסק גם בבורריות בינלאומיות של WIPO (הארגון העולמי לקניין רוחני), שעל עקרונותיו מבוססים כללי איגוד האינטרנט הישראלי, הכלה זו של שם מסחר בכללותו מצביעה בעצמה על קיומה של זהות בין השמות, כלהלן:

"The disputed domain name incorporates the Complainant's trademark in its entirety. The incorporation of a trademark in its entirety into a domain name may often be sufficient to establish that the domain name is identical or confusingly similar to a registered trademark"³

לאור זאת ובהעדר טענה אחרת, נקבע כי תנאי הראשון להבאת המחלוקת,

מתקיים.

(2) למתלונן קיימות זכויות בשם הרשום – העותרת הביאה עדויות לכך שהיא

רשמה זכויות ועושה שימוש בפועל בסימן Pink Panther כבר עשרות שנים.
בכלל זה :

- לעותרת סימני מסחר רבים רשומים ברחבי העולם החל משנת 1967, וסימני מסחר מעוצבים רשומים בישראל עוד משנת 1989.
- העותרת צברה מוניטין רב בסימן, אשר בא לידי ביטוי בין השאר במוצרים הרבים העושים בו שימוש ברחבי העולם ולרבות בישראל.
- על שם עותרת קיים facebook המוקדש למותג זה ולו כ-3 מליון עוקבים.
- העותרת מנהלת חשבון Youtube המוקדש למותג ולו כ-20 מליוני משתמשים.
- קיומם של אתרי אינטרנט ברחבי העולם הכוללים את שם סימן המסחר וסיומות בינ"ל שונות, ועוד.

למען הגילוי הנאות יש לציין כי סימן מעוצב הכולל, אך אינה זהה, לסימן המילולי pinkpanther, נרשם בישראל בשנת 1989, הרבה לפני רישום שם המתחם נשוא דיון זה על שם המחזיק, אולם הסימן מילולי הזהה נרשם בישראל רק לאחר רישום שם המתחם.

למרות זאת, ולאור המוניטין הבינלאומי והרישום הנרחב של הסימן כפי שפורט לעיל, במהלך עשרות השנים שקדמו לרישום, אין בכך כדי לפגום בזכויות העותרת בשם הרשום.

לפיכך, גם היסוד השני מתקיים.

(3) **למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום** – כאמור, המחזיק לא הגיש כל תגובה בעניין זה.

- מחיפוש ראשוני במקורות הגלויים, לא נמצא כל אזכור לקשר בין שם המחזיק לבין הסימן הרשום. המחזיק הינו ככל הנראה אדם פרטי, אשר תחום עיסוקו אינו ידוע, אך אין לו על פניו קשר לסימן Pink Panther.

- יש לשים לב כי צמד המלים Pink panther מורכב משתי מלים אשר החיבור שלהם אינו מצביע על שימוש גנרי טבעי הנובע מהקשרם. לאור זאת, נדרשת הצדקה עניינית ליצירת החיבור, מעבר לנסיון להתחקות אחרי סימן מסחר אשר כבר עשה זאת קודם לכן. כפי שנאמר במקרה אחר של ארגון WIPO:

"The Panel notes that, as indicated by the Respondent, the Complainant's trademarks are comprised of dictionary words, namely, the English terms "face" and "book". Panels have recognized that registering a domain name comprised of a dictionary word or phrase may confer rights or legitimate interests on the respondent, when the domain name is genuinely used or demonstrably intended for use in connection with the its dictionary meaning and not to trade off third-party trademark rights."⁴

⁴ WIPO Panel: Meta Platforms, Inc. v. oguz cinar, Case No. D2021-4066

במקרה הנדון, האתר המופיע תחת השם הרשום משמש בפועל למכירת שמלות כלה, לכאורה תחת שם סלון הכלות "pink panther". אין ולא ניתן לראות כל קשר בין ההסבר המילולי שלמלים אלה, לבין השימוש שנעשה בהם בפועל. מכאן שאין כל קשר בין שם המתחם, לבין המורה חשמה הוא משמש את המחזיק, או מי מטעמו.

- יש לציין גם כי בעת פתיחת ההליך שימש השם הרשום לניהול אתר למכירת שמלות כלה, אולם אתר זה הוסר זמן מה לאחר פניית העותרת אל המחזיק, וזאת ללא הסבר או התנגדות, וללא הצבעה על זכות כלשהי של המחזיק בשם המתחם השנוי במחלוקת. בהתנהגותו זו תוך ויתור על השימוש בשם המתחם, הצביע המחזיק בפועל על היעדר זכות בשם המתחם.

לאור זאת, ניתן לקבוע כי גם היסוד השלישי מתקיים.

(4) **רישום שם התחם נעשה בחוסר תום לב** – כללי יישוב סכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי מביאים שורה של עילות אשר במקרה ויתקיימו, עשויות כשלעצמן כל אחת בפני עצמה להוות ראיה לחוסר תום לב ברישום או בשימוש בשם מתחם. מבין העילות השונות, ישנה אחת אשר דומה כי היא מתאימה באופן מובהק לנסיבות המקרה דנן:

" 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.

להלן הנסבות הרלוונטיות:

- שם המתחם נרשם על שם המחזיק ביום 16.3.2022. בעת הזאת העותרת כבר החזיקה במוניטין רב שנים במותג pink panther. לאור היקף תפוצת השימוש בסימן הרשום, תפוצתו הבינלאומית, והיקף החשיפה שלו, קשה להאמין כי המחזיק לא היה מודע כלל לקיומו של סימן זה בעת רישום שם המתחם.

- בעת הגשת העתירה, הופעל תחת שם המתחם אתר המשמש כסלון למכירת שמלות כלה, תחת אותו השם (אשר הקשר שלו אל המחזיק גם הוא לוט בערפל). השימוש בצמד המלים "הפנתר הוורוד" (בתרגום מילולי), אינו גנרי, ואין לו כל קשר ענייני למכירת שמלות כלה. ככזה, אין כל סיבה נראית לעין לעשות שימוש דווקא בצמד המלים הזהה לסימן המסחר הרשום של העותרת, אלא אם היתה בכוונת המשתמש להטעות את הציבור כדי לחשוב כי קיימת זיקה בין האתר לבין העותרת בעלת הסימן הזהה לשם המתחם. מאחר וזהו אתר מסחרי לרכישת שמלות, הרי שעשוי להיות בכך שימוש "בעבור יתרון מסחרי", כלשון הוראת הכלל לעיל.

- מספר חודשים לאחר פניית העותרת בכתב אל המחזיק, הוסר האתר למכירת שמלות כלה תחת השם Pink Panther מן הדומיין הרשום, ולא נעשה שימוש בשם המתחם לכל מטרה אחרת. התנהגות זו המחזיק מצביעה לכאורה על הסכמתו בפועל עם הטענה שאין לו זכות שימוש בשם המתחם, או שהאתר שהפעיל (בעצמו או באמצעות אחר) עשוי לפגוע בזכויותיה הרשומות של העותרת.

- אי הגשת תגובה לכתב הטענות שהוגש נגדו, מצביעה על כך כי למחזיק אין ענין אמיתי או לגיטימי בהחזקת שם המתחם הרשום, העולים כדי חוסר תום לב, כפי שנאמר בהחלטת פאנל הבוררות במחלוקת סביב רישום שם המתחם ⁵marriott.co.il:מריוט:

"This Panel concurs with such reasoning and finds that Respondent's inaction shows lack of legitimate interest in the disputed domain name and lack of good faith in the registration or use thereof (See Carrefour and Carrefour Property v. MIC Domain Management, WIPO Case No. 02009-0489) .

בסוגיית הרמת הנטל להוכחת חוסר תום לב, יש להביא בחשבון את מכלול הנסיבות. לאור כל הטענות אשר פורטו לעיל, עולה כי המחזיק רשם והחזיק את שם המתחם בחוסר תום לב, ובכך מתקיים גם היסוד הרביעי בעילות הפניה להעלאת מחלוקת להעברת שם מתחם רשום.

⁵ https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-marriott-co-il

5. החלטה

לאור האמור לעיל, לאור כלל טענות העותרת, ובהיעדר כתב תגובה מצד המשיב, הוחלט כי בהתאם לסמכות הפאנל לפי הכללים, **העתירה מתקבלת.**

על איגוד האינטרנט הישראלי **להעביר את רישום בשם המתחם pinkpanther.co.il לחזקתה של העותרת**, תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

ליהי פלדמן, עו"ד
פאנליסטית יחידה

ניתן היום: 3.1.2024