

איגוד האינטרנט הישראלי
פאנל ליישוב מחלוקות

בעניין שם המתחם <Lululemonisrael.co.il>

שבין:

Lululemon Athletica Canada Inc.

אשר מענה:

1818 Cornwall Ave, Vancouver BC, Canada

ע"י בא כחה Silka AB

Strandvägen 7A , 114 56 Stockholm, Sweden

בדוא"ל disputes@silkalaw.com

להלן "המבקשת"

-נגד-

Ms. Claudia Lowe

אשר מענה:

Str [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

בדוא"ל [REDACTED]

להלן: "המשיב" או "המחזיק"

ה ח ל ט ה

1. ההליך

1.1 בסוף חודש דצמבר 2024 התקבלה באיגוד האינטרנט הישראלי בקשה להקצאה מחדש של שם המתחם <lululemonisrael.co.il> (להלן: "שם המתחם") הרשום על ידי המחזיקה, והעברתו לחזקת המבקשת, 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 המחזיקה כפי שהיא רשומה במרשם באיגוד האינטרנט, לקבלת התייחסותה. בהתאם לכללים האמורים, המשיבה קיבלה 15 ימים להגשת כתב תגובה, עד ליום 28.1.25.

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

2. רקע עובדתי

2.1 העותרת הינה חברה בינלאומית גדולה הקיימת משנת 1998 ועוסקת בתחום עיצוב ומכירת פרטי ביגוד והנעלה נוחים ואיכותיים לקידום מטרות ספורטיביות ואורח חיים בריא ובכלל זה לפעילות יוגה, ריצה אימונים, כושר ותנועה.

2.2 המחזיקה רשמה את שם המתחם ביום 4.3.2024.

2.3 בעת כתיבת החלטה זו, כתובת שם המתחם אינה מובילה לאתר פעיל כלשהו. עם זאת, לפי נספח 3 מבין הנספחים שהגישה העותרת, המציג צילומי מסך מתוך האתר נשוא הדיון, עסקה המשיבה לפחות לפרק זמן מסוים במכירה באתר של פרטי לבוש המשמשים למטרות ספורטיביות ואורח חיים בריא.

2.4 מתוך כתב הבקשה, אין סימן להתקשרות כלשהי בין העותרת לבין המשיבה או על נסיון פניה או הסכמה בין הצדדים בכל הנוגע לשימוש בשם המתחם.

2.5 לא התקבלה כל תגובה מהמחזיקה לטענות העותרת בהליך זה.

3. טענות הצדדים

3.1 העותרת

- א. העותרת הינה חברת Lululemon, שהוקמה בשנת 1998 והינה חברה מובילה בעולם בתחום בגדים ואביזרים איכותיים לספורט חיים בריא באיכות גבוהה.
- ב. לפי נסחי העתירה, העותרת הפעילה נכון לסוף שנת 2023, 711 חנויות פעילות ברחבי העולם, הפזורות ב-25 מדינות, עם כ-38,000 עובדים.
- ג. לטענת העותרת היא מחזיקה בכל הזכויות הקשורות בשם המתחם נשוא הדיון, הוא מהווה סימן מסחר רשום, סימן מוכר היטב בעולם, ואף סימן מסחר רשום בישראל מאז שנת 2004 ואין למשיבה כל זיקה אליו.
- ד. לטענת העותרת, למחזיקה אין ולא היו מעולם זכויות כלשהן בסימן המסחר הרשום של העותרת.

3.2 המשיבה

המשיבה לא הגישה כל תגובה לכתב הטענות בהליך זה.

4. דיון

- 4.1 הליך II-DRP הינו הליך חלופי ליישוב מחלוקות שעניינן 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.

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

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

- א. שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלון ("שם הרשום") ו-
 - ב. למתלון קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
 - ג. למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
 - ד. הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.

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

4.4 התנאי הראשון: שם דומה או זהה באופן מטעה

שם המתחם מורכב בפועל משני יסודות. הראשון בעצמו מורכב מצמד המלים "lululemon" ו-"israel", והשני הינו "co.il" שהיא אחת הסיומות המדינתיות המוקצות לשמות מתחם בישראל. בשני יסודות אלה ישנו מרכיב מקשר, והוא היותם בעלי אופי גיאוגרפי / מדינתי, בנוסף לסימן המסחר הרשום.

לגבי היסוד הראשון, הרי הוא מכיל בכללותו את סימן המסחר lululemon, הרשום על שם החברה עוד משנת 2004. ניתן ללמוד על משמעות הכללה זו מעמדת סקירת בורריות של ארגון WIPO² (הארגון העולמי לקניין רוחני), שכללי יישוב סכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי נסמכים עליו. בסעיף 1.7, נכתב כי: "In cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing".

כמו כן בסעיף 1.8 נכתב מפורשות כי:

²<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item17>

"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".

וכן נקבע בהחלטה דומה על ידי ארגון WIPO כי-

"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

כך ששילוב שם המדינה "ישראל" בצמוד לסימן מסחר רשום ("lululemon") אינו מונע משם המתחם להיות דומה עד כדי הטעיה ביחס לשמה של המבקשת.

לגבי החלק השני - "co.il" - גם כאן מדובר בסימית המהווה תוספת גיאוגרפית שאין בה כדי למנוע דמיון או זהות לשם המבקשת או סימן המסחר הרשום שלה. כבר נקבע בעבר כי יש להתעלם מהסימית הנ"ל לצורך בחינה האם שם המתחם דומה לסימן רשום, מאחר וזוהי הסימית המקובלת לאתר של עסק מסחרי בישראל, ואין לייחס לה אופי מבחין (ראה למשל החלטת איגוד אינטרנט הישראלי בעניין Crayola.co.il)⁴.

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

4.5 התנאי השני: למתלוננת קיימות זכויות בשם הרשום

העותרת הביאה עדויות לכך שהיא בעלת זכויות רשומות בשם ועושה שימוש בפועל בסימן Lululemon כבר עשרות שנים, בישראל ובעולם. בכלל זה:

- לעותרת סימני מסחר רבים רשומים ברחבי העולם החל משנת 2002, וסימני מסחר רשומים בישראל עוד משנת 2004.

³ WIPO Case No. D2016-0186 Guinness World Records Limited v. Solution Studio

⁴ https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-crayola-co-il

- העותרת צברה מוניטין רב בסימן, אשר בא לידי ביטוי בין השאר במוצרים הרבים הנושאים אותו ברחבי העולם ולרבות בישראל.
- העותרת מפעילה 574 חנויות בעולם, ב-25 מדינות, לרבות בישראל, תחת השם lululemon
- ארגון WIPO העולמי הכריע כבר בפסיקותיו כי העותרת הינה בעלת הזכויות בשם lululemon עד כדי מניעה מאחרים לעשות שימוש בשם זה או חלקים ממנו ברישום שמות מתחם.⁵

לפיכך, גם היסוד השני מתקיים.

4.6 התנאי השלישי: למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום

כאמור, המחזיק לא הגיש כתב תשובה בהליך זה.

מחיפוש ראשוני במקורות הגלויים, לא נמצא כל אזכור המקשר בין שם המחזיק לבין הסימן הרשום, לרבות כל קשר כסוכן, נציג, בעל רשיון או זכיון של המבקשת. המבקשת אף מדגישה כי מעולם לא ניתנה הסכמה כלשהי לשימוש בשם.

יש לשים לב כי צמד המלים Lululemon מורכב משתי מלים אשר חיבורן יחד 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

Lululemon vs. henying chenying, WIPO Case no D2022-4983⁵
Lululemon vs. Virtual Real Estate Limited, WIPO Case no. D2022-3604

for use in connection with its dictionary meaning and not to trade off third-party trademark rights."⁶

במקרה הנדון, ובהתאם לנספחים שהוגשו ע"י המבקשת, נציין גם כי האתר המופיע תחת שם המתחם הרשום שימש בפועל, לפחות למשך תקופה מסויימת, למכירת ביגוד ואביזרים לפעילות ספורט ופנאי. אתר זה הינו בעל מראה דומה לאתר המבקשת, ואף מציג את סמל המבקשת ללא רשות או הסכמה. בין מועד הגשת העתירה לבין מועד כתיבת שורות אלה, הפסיק האתר לפעול, ללא הסבר או סיבה נראית לעין. ניתן לפרש התנהגות זו של המחזיק כמעידה על היעדר זכויות מצדו בשם, ובשל כך הוא בחר לסגור את האתר מרגע שהושמעה טענה כלפיו (בדומה להחלטת פאנל WIPO בהליך Partners Group vs. Yulia Tyukova, 2019-0005DCH).

לאור זאת, ניתן לקבוע כי גם היסוד השלישי מתקיים.

4.7 התנאי הרביעי: רישום שם התחם נעשה בחוסר תום לב

סעיף 4 לכללי יישוב סכסוכים של איגוד האינטרנט הישראלי מביא שורה של עילות אשר במקרה ויתקיימו, עשויות כשלעצמן, כל אחת בפני עצמה, להוות ראיה לחוסר תום לב בהקצאה או בשימוש בשם מתחם.

□ סעיף 4 (ג) מתייחס ל"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".

מחיפוש שמה של הגב' Claudia Lowe, המחזיקה הרשומה של שם המתחם הנוכחי, ניתן למצוא לפחות שני מקרים בהם המחזיקה רשמה על שמה שמות מתחם מתחומים שונים, אשר אין לה כל זכות לגביהם, ובהליכי הבוררות הוחלט

להעביר את השמות מן המחזיקה אל בעל הזכויות בשם. התנהגות מעין זו עשויה להעיד על כך שהמחזיקה חיפשה לרשום שמות רק לשם קבלת תמורה עליהם בעתיד, ללא זיקה ישירה שלה לשמות עצמם. כפי שנאמר בהמלצות WIPO לענין בורריות שמות מתחם:

"A pattern of abuse has also been found where the respondent registers, simultaneously or otherwise, multiple trademark-abusive domain names corresponding to the distinct marks of individual brand owners."⁷

□ סעיף 4(ה) לכללים מתייחס לכוונת המחזיק "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."

התנהגות המשיבה מעידה על קיום יסוד זה כלהלן:

- כבר צוין לעיל כי המבקשת הינה הבעלים של סימני המסחר בשם LULULEMON, וזאת שנים רבות לפני מועד רישום השם נשוא הליך זה. לאור פופולריות סימן המסחר, תפוצתו הרבה ופעילותה הרבה של העותרת, קשה להעלות על הדעת כי המשיבה כלל לא היתה מודעת לקיומו של סימן זה ולא חשדה כי רישום שם המתחם עשוי להטות את דעת הקהל ולמשוך אליה את הציבור אשר מחפש את המותג המקורי של העותרת.

- באתר שהיה פעיל תחת שם המתחם בעת הגשת עתירה זו, נעשה שימוש בסימני מסחר המהווים קניין רוחני מוגן של העותרת, ללא קבלת רשות או אישור לכך ממנה. כמו כן האר שימש למכירת בגדי ספורט ופנאי אשר יש בהם כדי להטעות או לבלבל את ציבור המשתמשים לגבי שיוכם של פריטים אלה למבקשת, כפי שהודגם לעיל.

□ אי הגשת תגובה לכתב הטענות שהוגש נגדו, מצביע 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
מריוט: ⁸co.il

"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) .

□ בנקודת זמן בלתי ידועה שחלה אחרי מועד הגשת העתירה נשוא החלטה זו, אך לפני מועד כתיבת ההחלטה, נחסם האתר של המשיבה למכירת פרטי ספורט ופנאי, ולא ניתן עוד לגשת אליו, כך שלא נעשה עוד שימוש בפועל בשם המתחם. בהתנהגות זו המחזיקה מצביעה לכאורה על הסכמתה בפועל עם הטענה שאין לו זכות שימוש בשם המתחם, או שהאתר שהפעילה עשוי לפגוע בזכויותיה הרשומות של העותרת, ולכן הפסיקה פעילותה לאחר הגשת העתירה.

בסוגיית הרמת הנטל להוכחת חוסר תום לב, יש להביא בחשבון את מכלול הנסיבות. לאור כל הטענות אשר פורטו לעיל, עולה כי המחזיקה רשמה ו/או החזיקה את שם המתחם בחוסר תום לב, ובכך מתקיים גם התנאי הרביעי להבאת מחלוקת בדבר אחזקת שם מתחם.

5. החלטה

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

על איגוד האינטרנט הישראלי להעביר את רישום בשם המתחם [lululemonisrael.co.il](https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-marriott-co-il) לחזקתה של העותרת, תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.

ליהי פלדמן, עו"ד

פאנליסטית יחידה

ניתן היום: 27.4.2025

⁸ https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution/ildrp-marriott-co-il

או ⁸ IL-DRP Decision re Caffè Mauri Spa vs Alon Bilal