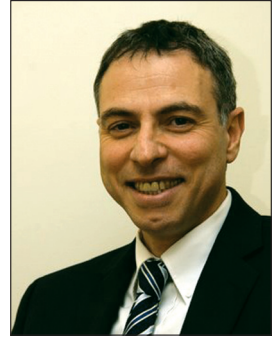


רישום סימני מסחר - מותרות או מצרך יסוד לבית העסק?



מאת: עו"ד אייל פרייס*

רישום סימן מסחרי - חובה ולא מותרות

חוקי מדינת ישראל אינם מחייבים בעל עסק לרשום אצל רשם סימני המסחר בירושלים את סימן המסחר שלו. ואולם, בל נטעה. רישום סימן מסחר רחוק להיות ענין של מותרות. עסקים שאינם טורחים לרשום את סימני המסחר הקיימים (והמתוכננים) שלהם, נוטלים סיכונים ניכרים ומוותרים על יתרונות מפליגים הקיימים בחוק הישראלי לבעל סימן רשום. במאמר זה ננסה לעמוד על מקצת יתרונות אלה.

היתרון הבסיסי ברישום סימן המסחר הינו בהקטנת הסיכון שמתחרהו של בעל העסק יקדים אותו וירשום סימן מסחר דומה (או זהה) על שמו לאותו סוג מוצרים ושירותים. אם יקדים אותו המתחרה ברישום, קיים סיכון מוחשי שהמתחרה ישלול מבעל העסק את המשך השימוש העתידי שעשה בסימנו עד לאותה עת. בעל עסק הרשם את סימן המסחר על שמו, יוכל אפוא להתגונן בעזרת הרישום מפני ניסיון לשלול ממנו שימוש שכזה.

יתירה מכך, רישום סימן המסחר אף ימנע מאותו מתחרה לרשום אצל רשם סימני המסחר סימן מסחר זהה (או דומה) למוצרים ושירותים מאותו תחום. רישום הסימן מקנה אפוא לבעל העסק בלעדיות לשימוש בסימנו. ניסיון רישום עתידי של סימן מתחרה, יתקל בהתנגדותה של **לשכת סימני המסחר**, מפאת הסימן הרשום הקודם. אכן, לשכת סימני המסחר תשמש כ'שומר הסף' של בעל בית העסק ותמנע ממתחרים לנסות ולרשמו על שמם.

רישום הסימן מעניק אפוא לבעליו בלעדיות לשימוש בסימן המסחר לגבי המוצרים (או השירותים) לגביהם נרשם הסימן. מתחרה אשר מבקש להשתמש בסימן מסחר הרשום של רעהו, חושף עצמו לתביעה על הפרת סימן המסחר, היכולה לגרום הוצאת צווי מניעה, חיוב בתשלום פיצויים ועוד.

רישום סימן המסחר חשוב במיוחד לאדם שטרם החל להשתמש בו, אך מעונין לשריין את הבלעדיות שלו כבר עתה. ללא סימן מסחר רשום, יתקל אותו אדם בקושי ניכר לעצור מתחרה שיקדים להשתמש בסימן בתקופת הביניים. שכן, בהעדר שימוש בסימן מסחר בלתי רשום, אין לבעל העסק מוניטין ראוי להגנה מצד בתי המשפט. כאן בדיוק טמון יתרונן של הסימן הרשום. משנרשם סימן המסחר יוכל בעל סימן המסחר לאוכפו ללא קושי (ובלבד כי יתחיל להשתמש בסימנו בסופו של דבר בעתיד בתוך הזמן הנקוב בחוק).

רישום סימן המסחר אצל רשם סימני המסחר בירושלים מעניק לבעליו הגנה כלל-ארצית לסימן, מן ועד אילת. רישומו של סימן המסחר משדרג

אפוא את ההגנה הבלעדית לבעל הסימן אף לאזורים גיאוגרפיים בישראל, בהם בעליו עדיין אינו משתמש בסימן המסחר שלו ושלא יצא לו בהם מוניטין בר הגנה.

יתרונות נלווים לרישום סימן מסחרי - בישראל ובעולם

יתרון משמעותי אחר קיים לבעל סימן המסחר הרשום בהליך משפטי כלפי חקינים ומפרים מתוככמים, המנסים להסוות את חיקוי סימן המסחר בעזרת שינויים מסוימים בארזות המוצר עליה מופיע סימן המסחר. בתי המשפט פסקו, לא פעם, כי אף כאשר אין דמיון מטעה בחזות הכוללת של ארזות המוצרים המתחרים, די בכך שנעשה על גבי אותה ארזה שימוש בסימן מסחר זהה (או מטעה), כדי שבעל סימן המסחר יצליח בתביעתו.



היתרון הבסיסי ברישום סימן המסחר הינו בהקטנת הסיכון שמתחרהו של בעל העסק יקדים אותו וירשום סימן מסחר דומה (או זהה) על שמו לאותו סוג מוצרים ושירותים. אם יקדים אותו המתחרה ברישום, קיים סיכון מוחשי שהמתחרה ישלול מבעל העסק את המשך השימוש העתידי שעשה בסימנו עד לאותה עת



למרבית הפלא, רישום סימני מסחר משליך על זכויותיו של בעל הסימן אף מעבר לעולם סימני המסחר. למשל, סימן מסחר רשום יסייע לבעליו למנוע ממתחרה לרשום אצל רשם החברות בירושלים חברה בעלת שם זהה או דומה לסימן המסחר, במידה ותחום פעילותה של החברה החדשה נושק לתחום הפעילות לגביו נרשם סימן המסחר.

בדומה, תעודת רישום סימן המסחר תסייע לבעל העסק במאבק כלפי אנשים המאמצים שמות מתחם באינטרנט המורכבים מסימן המסחר שלו. לדוגמה, רישום סימן מסחר Nike אצל רשם סימני המסחר בישראל יסייע לו לפעול כנגד אדם שרשם על שמו את שם המתחם Nike.co.il. בימינו, בהם גניבת שמות מתחם הינה 'מכת מדינה', הסימן הרשום מהווה כלי עזר חשוב בעניין זה.

ענין ידוע פחות הוא כי סימן מסחר רשום בישראל יכול אף לסייע ברישום סימני מסחר זהים בחו"ל. כך למשל, סימן מסחר רשום בישראל יוכל לסייע לרשום סימן מסחר זהה לו אצל רשם סימני המסחר בארה"ב, במידה ובעל הסימן טרם החל להשתמש בו במסחר בארה"ב. זהו יתרון משמעותי, שכן הדין בארה"ב אינו מאפשר להשלים את תהליך הרישום של סימן מסחר

בארה"ב, מבלי שהוחל בשימוש בסימן המסחר שם. ואם בכל אלה אין די: בשנים האחרונות, הפך רישומו של סימן מסחר בישראל לכלי עיקרי של רשות המכס במניעת כניסתן לישראל של סחורות המפורות סימני מסחר רשומים. רשות המכס מעקבת את הפצתן בשוק של סחורות הנחשדות כמזויפות, על ידי עיכוב שחרורן מהמכס לפרק זמן של מספר ימים. זאת על מנת לאפשר לבעל סימן המסחר לנקוט הליכים משפטיים בבית המשפט למניעת הפצתה ולהשמדתה של הסחורה. עיכוב הסחורה מאפשר לנהל תביעה בבית המשפט, ללא הצורך לנקוט בהליכים יקרים לקבלת צו מניעה זמני למניעת שחרור הסחורה קודם לשמיעת התביעה בבית המשפט.

אם סימן המסחר הרשום משתייך לקבוצה מצומצמת (ויוקרתית) של סימני מסחר מפורסמים (כדוגמת קוקה קולה, מיקרוסופט, בקרדי וכדומה), סימן המסחר יסייע לא רק במניעת השימוש והרישום לגבי המוצרים והשירותים לגביהם נרשם, אלא גם בתחומי פעילות רחוקים יותר. כמעט שכחנו, אפילו דיני ההגבלים העסקיים מקלים על בעל סימן מסחר המעניק רישיון לצד שלישי לשימוש בסימנו הרשום, מבלי שהדבר ישמש כהסדר כובל. חוק ההגבלים העסקיים קובע כי בנסיבות מסוימות, רישום סימן המסחר יסייע למניעת סיווגו של הסדר אנכי שכזה כהסדר כובל האסור על פי חוק.

יתרונות בעת מכירת עסק

רישום סימן מסחר משמש כנכס חשוב גם בעת מכירת בית העסק (או השליטה בו). בהסכמי מכר מסוג זה תופסים סימני המסחר הרשומים מקום של כבוד, שכן הם מעגנים את המוניטין הנמכר והמשיך לבית העסק ואת התמורה המשולמת בעסקת המכירה.

עוד קודם למכירת בית העסק יכול סימן המסחר לשמש בסיס למינוף כלכלי. כך, כאשר סימן המסחר הרשום מגלם נכס בעל שווי כלכלי (מפאת המוניטין שיש לבית העסק) יוכל בעל סימן המסחר לשעבד את סימן המסחר הרשום שלו למוסד בנקאי לשם קבלת אשראי לפיתוח עסקו.

יתרונותיו של סימן המסחר הרשום הינם אפוא רבים ומגוונים. יתרונותיו אינם מתמצים במטרה המסורתית לשמה נועד, הלא היא זיהוי מקורה של הסחורה וההגנה על בעל סימן המסחר מפני הטעיה של ציבור הצרכנים. סימן המסחר הרשום יסייע לבעליו גם בחו"ל, גם בפני רשויות ממשלתיות שונות ולמטרות עיסקיות וכלכליות מגוונות. המסקנה המתבקשת היא כי רישום סימן המסחר איננו מצרך של מותרות, אלא מצרך יסוד בהגנת בית העסק על המוניטין שלו.



מאמר זה אינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני

*עו"ד אייל פרייס הינו שותף ומייסד במשרד פרייס-פלינגר, מתמחה בסימני מסחר פטנטים וזכויות יוצרים