

מותירות את רישומן

פרוטוקול מדריד, אליו הצטרפה ישראל לפני כחצי שנה, יקל על חברות מקומיות לרשום את סימני המסחר שלהן בשווקים החשובים ביותר בעולם. מצד שני, כדאי להזדרז ולהגן על סימני המסחר בארץ / עו"ד יפעת עוז



פרוטוקול מדריד מאפשר באמצעים נוחים, פשוטים ויחסית זולים לרשום את הסימן במדינות החברות

בשלב מוקדם, וכך למנוע בעתיד מאחרים מלהשתמש באותה מדינה בסימן דומה עבור אותו תחום. כדאי לציין, שברוב המדינות אין צורך להשתמש בסימן כדי לרשום אותו.

יחד עם זאת יש לזכור, כי המערכת הגלובלית של פרוטוקול מדריד עובדת באופן דו-כיווני, וכי גם לבעלי סימנים במדינות אחרות קל וזול יותר היום לרשום את סימנם בישראל. לפיכך, על חברה ישראלית שטרם רשמה את סימנה בישראל, לשקול האם להזדרז ולבצע את הרישום בארץ, לפני שסימן ממדינה זרה יתפוס את מקומה ויקשה עליה להגן על זכויותיה בשוק המקומי.

מלבד ההשפעה הישירה על יצואנים, קיימות גם השלכות עקיפות רחבות יותר, לאור אותו הליך גלובלי. כאשר מסתכלים מהצד השני של המטבע של פרוטוקול מדריד, מבינים, כי בכך שישראל פותחת את שעריה בפני רישום סימנים זרים על פי אותה פרוצדורה, היא עתידה לייצר אקלים אוהד להשקעות זרות בשוק המקומי, דבר שעשוי להשפיע גם על השוק הישראלי בכללותו.

היום עוד מוקדם לצפות באיזו מידה חברות ישראליות יבחרו לנצל את השימוש בפרוטוקול. מן הנתונים שפרסם הארגון הבינלאומי לקניין רוחני אודות השימוש בפרוטוקול בשנת 2009 עולה, כי מגישי בקשות בינלאומיות במסגרת הפרוטוקול, אכן מנצלים את העובדה שמדובר בפרוצדורה פשוטה ובעלויות נמוכות יחסית. הללו מגישים בקשות לרישום הסימן המסחרי ביותר משבע מדינות שונות בממוצע, מה שמעיד על האטרקטיביות והיתרונות של המערכת הגלובלית, אשר באים לידי ביטוי בחי-סכון של זמן ובעיקר - כסף. ///

בשפה המקומית וכן הלאה, דבר שבא לידי ביטוי במורכבות התהליך וכמובן בזמן ובעלויות. לאחר הצטרפות ישראל לפרוטוקול, החיסכון לבעלים הישראלי של סימן מסחרי הפונה לרישום בינלאומי עשוי להגיע לאלפי דולרים, והוא נגזרת של כמות הסימנים המבוקשים ומדינות היעד של בעל הסימן. פרוטוקול מדריד מקל על המבקש הישראלי הפונה לרישום בינלאומי של סימן מסחר, בשני מישורים עיקריים. ראשית: בשלב הראשון של הליך רישום הסימן במדינה זרה, בכך שהפרוטוקול מאפשר למבקש להגיש בקשה יחידה לארגון הבינלאומי לקניין רוחני היושב בז'נבה (WIPO), ולציין מהן המדינות המבוקשות. הבקשה מוגשת בשפה אחת (אנגלית), ואין צורך לתרגמה לשפות של מדינות היעד.

שנית: לאחר רישום הסימן, גם ההליכים המאוחרים לניהול ההגנה על הסימן הם פשוטים יותר ומתבצעים מול משרדי הארגון הבינלאומי לקניין רוחני, ולא מול כל מדינה בנפרד. מהשיפור בתנאים לרישום סימני מסחר בינלאומיים מסתמן, כי אחת ההשלכות הצפויות של הצטרפות ישראל לפרוטוקול תהיה עידוד הצמיחה על ידי סיוע בפיתוח הייצוא. החדירה הראשונית של פירמות ישראליות לשווקים בינלאומיים הופכת קלה ונגישה יותר.

כפועל יוצא, כיום יותר משתלם לחברות ישראליות לנסות ולשריין מראש שווקים בינלאומיים על ידי הגשת בקשה לרישום סימן מסחר במסגרת הפרוטוקול, לאור ההפחתה בעלויות והקלות היחסית. לעיתים כדאי לעשות זאת אפילו בשלב התכנון ולחדור לשוק המקומי על מנת לתפוס בו אחיזה

בספטמבר שעבר נכנסה לתוקף הצטרפות מדינת ישראל ל"פרוטוקול מדריד", המהווה לחברות ישראליות רבות קרש קפיצה משמעותי לעבר שווקים בינלאומיים בדמות הגנה רחבה ויעילה על סימן המסחר שלהן (בלעז Trademark או בקיצורו הידוע TM).

פרוטוקול מדריד הוא ניסיון ליצור מערכת רחבת-מונית ויעילה לטיפול ברישום בינלאומי של סימני מסחר במספר רב של מדינות. המערכת מאפשרת באמצעים נוחים, פשוטים ויחסית זולים לרשום את הסימן במדינות החברות בפרוטוקול. מדובר ב-82 מדינות, ובהן כל מדינות האיחוד האירופי, ארצות הברית, רוסיה, אוסטרליה, יפן, סין ועוד.

עבור חברות ישראליות, המשמעות המרכזית של הצטרפות לפרוטוקול מדריד היא מתן האפשרות לבעל סימן מסחר לו יש זיקה לישראל (אזרח או תושב ישראל, או חברה בעלת מפעל פעיל בישראל) להגיש בקשות לרישום סימן המסחר בקרב המדינות האחרות, מה שיקל עליו להגן על המותג שלו במספר גדול יותר של מדינות.

נדגים בקצרה כיצד הפרוטוקול מקל על המבקש לרשום את סימנו במדינות השונות.

עד כה, היה על בעל סימן מסחרי ישראלי לנהל הליכים נפרדים מקבילים בכל מדינה ומדינה בה ביקש לרשום את סימנו (למעט חריגים, כגון האיחוד האירופי). כך, בעל הסימן היה נתון לתלות אינהרנטית בעורכי דין בכל מדינה ומדינה, היה עליו לשלם אגרה נפרדת בכל מדינה, ההליכים היו מנוהלים

הכותבת היא ממשרד אפרים-קטן-וינשטיין המתמחה במשפט מסחרי וקניין רוחני