

פרוטוקול מדריד

עו"ד ערן ליס

עדין-ליס, משרד עורכי דין

eran@copyright.co.il

כיצד מנהלים בעלי סימני מסחר ישראלים את פורטפוליו סימני המסחר שלהם?

- בעידן הגלובלי כיום, חברות המנהלות עסקים בכל העולם נדרשות להגן על סימני המסחר שלהן גם מחוץ לארצן. דברים אלו נכונים בייחוד בקשר לעסקים בעלי פעילות נרחבת באינטרנט (לרבות עסקים קטנים ובינוניים) שעלולים לסבול מהפרות סימני מסחר מקוונות.
- בעלי סימנים נדרשים לרשום סימנים ולתחזק את הרישומים בכל מדינה בנפרד, תוך נשיאה בעלויות של עורכי דין מקומיים בכל מדינה בנפרד.
- בדרך כלל משרד עו"ד ישראלי מרכז את תהליך הרישום בכל העולם ומנחה את עורכי הדין הזרים. כאשר מדובר בעסקים קטנים ובינוניים זהו בדרך כלל המצב.

מהו פרוטוקול מדריד?

- מערכת בינלאומית (המנוהלת על ידי ארגון WIPO) המאפשרת לבעלי סימני מסחר להגיש בקשות לרישום סימני מסחר במדינות שונות ברחבי העולם באופן מרוכז, ובתוך כך לחסוך באופן ניכר בעלויות הגשה ותחזוקה עתידית של הסימנים.
- מרבית המדינות החשובות בעולם חברות בפרוטוקול (לרבות ארה"ב, האיחוד האירופאי וסין).
- ישראל הצטרפה לפרוטוקול בשנה שעברה והוא נכנס לתוקף ביום 1.9.10.

איך זה עובד?

- מגישים בקשה לאומית במדינה החברה בפרוטוקול.
- מגישים בקשה בינלאומית לאותה לשכת סימני מסחר. הבקשה הבינלאומית יכולה להיות מבוססת על מספר בקשות או סימנים רשומים לאומיים. הבקשה הבינלאומית נדרשת לעמוד במספר קריטריונים:
 - המבקש הינו בעל פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות במדינת המקור בה מוגשת הבקשה הבינלאומית.
 - הבקשה הבינלאומית מכסה את אותו סימן, אותה רשימת סחורות/שירותים (או רשימה מצומצמת יותר) והינה על שם אותם בעלים.

איך זה עובד? - המשך

- לשכת סימני המסחר מוודאת כי הבקשה הבינלאומית מקיימת את תנאי הקשר לבקשה הלאומית, ושולחת אותה ל-WIPO.
 - WIPO בוחן כי הבקשה הבינלאומית עומדת במספר קריטריונים פורמליים (זכאות כאמור, סיווג ורשימות הסחורות והשירותים, אגרות)
 - אם הבקשה הבינלאומית עומדת בתנאים הפורמליים, WIPO מפרסם אותה ביומן סימני המסחר הבינלאומי, הסימן הבינלאומי נרשם ב-WIPO והבקשה נשלחת ללשכות סימני המסחר המדינתיות במדינות אותה מייעדת הבקשה.
- הערה חשובה: אל תתבלבלו מהמונח "רישום בינלאומי"
("International Registration") – בניגוד לסימן לאומי רשום, סימן בינלאומי רשום אינו מקנה זכויות כלשהן עד שהוא נרשם ברמה המדינתית.

הבחינה בכל מדינה

- הסימן הבינלאומי עובר בחינה מהותית בכל מדינות היעד על פי הכללים והחוקים המקומיים בכל מדינה שיועדה בבקשה.
- הבחינה מסתיימת תוך 12 / 18 / 18+ חודשים בהתאם להצהרת אותה מדינה בפני WIPO.
- אם הסימן מקובל, הוא מפורסם ונרשם על פי הפרקטיקה המקומית באותה מדינה, ו-WIPO שולח הודעות בדבר הקיבול והרישום המדינתי לבעל הסימן הבינלאומי.

תלות בבקשה הלאומית

- הסימן הבינלאומי תלוי בבקשה או הסימן הלאומי עליו הוא נסמך במשך תקופה של 5 שנים מיום הגשת הבקשה הבינלאומית.
- אם הסימן הבסיסי הלאומי נמחק במשך תקופה של 5 שנים, הסימן הבינלאומי נמחק גם כן.
- במקרה זה, בעל הסימן רשאי בתוך תקופה של חודשיים לבקש בכל המדינות שיועדו בסימן הבינלאומי (שנמחק) להמיר את הסימן לסימן לאומי. פעולה זו כרוכה בעלויות ניכרות.

יעוד מאוחר של מדינות נוספות

- הבעלים של סימן בינלאומי רשאי, בכל עת, לבקש לייעד מדינות נוספות בהן הוא מבקש הגנה. פרוצדורת הרישום במדינות הנוספות זהה לפרוצדורה שנסקרה לעיל. לאחר שהסימן נרשם במדינות הנוספות, מדינות אלו נכללות ברשימת המדינות בהן זוכה הסימן הבינלאומי להגנה, ותחזוקת הסימן הבינלאומי תחול גם עליהן.

עלויות

- אגרות הבקשה הבינלאומית משולמות ישירות ל-WIPO. האגרות כוללות "אגרה בסיסית" (בסך 653 או 903 פרנק שוייצרי) לטיפול בבקשה, ואגרות נוספות התלויות במספר הסוגים ובמדינות שמכוסות בבקשה (האגרות המדינתיות בדרך כלל זהות לאגרות המדינתיות בהגשה "ישירה" ללא פרוטוקול מדריד).
- אגרות טיפול מינוריות של לשכת סימני המסחר בישראל (בערך 500 ש"ח).
- שכר טרחת עורך דין המשולם למשרד עו"ד אחד (המשרד הישראלי שמטפל בבקשה הבינלאומית)
- במידה והבקשה הבינלאומית איננה נתקלת בהשגות בלשכות סימני המסחר הלאומיות, בעל הסימן אינו נדרש למנות עורך דין מקומי בכל מדינה. בהקשר זה, מדובר בשיטה שונה ממערכת ה-PCT בפטנטים. זהו היתרון הגדול ביותר בפרוטוקול מדריד.

היתרונות בפרוטוקול מדריד

• עלויות

– יותר מדינות = חסכון גדול יותר.

– ב"חבילה" הבסיסית ביותר לבעלי סימנים ישראלים המבקשים להגן על הסימן בישראל + ארה"ב + האיחוד האירופאי, השימוש בפרוטוקול מדריד חוסך עלויות (מידת החסכון תלוייה במחיר העמית הזר ובמספר הסוגים בבקשה). אם מבקשים הגנה במדינות נוספות – החסכון הופך למשמעותי בהרבה.

– אם לוקחים בחשבון עלויות תחזוקת הסימן, שינויים וחידושים עתידיים, החסכון משמעותי בהרבה.

היתרונות בפרוטוקול מדריד - עלויות - המשך

- פרוטוקול מדריד הופך רישום כלל עולמי של סימני מסחר לנגיש יותר עבור עסקים קטנים ובינוניים. זכרו - בעידן האינטרנט, עסקים קטנים ובינוניים הפועלים במישור הבינלאומי זקוקים להגנה גלובלית על סימני המסחר שלהם יותר מאשר בעבר. פרוטוקול מדריד מאפשר לעסקים אלו לרכוש הגנה שכזו בעלויות סבירות.

היתרונות בפרוטוקול מדריד - המשך

- ניהול ותחזוקה פשוטים ויעילים יותר של הפורטפוליו הבינלאומי:
 - עו"ד אחד המטפל ישירות בכל הפורטפוליו.
 - רישום שינויים, כגון העברות ורישום בעל רשות, נעשים בצורה מרוכזת.
 - חידוש אחד לכל המדינות יחדיו.
 - אין צורך לעמוד בתנאים פורמליים (כגון יפוי כח) ספציפיים לכל מדינה ומדינה.

החסרונות בפרוטוקול מדריד

- תנאי הזכאות.
- לא ניתן להעביר סימן בינלאומי לצד שלישי שאינו עומד בתנאי הזכאות להגשת בקשה בינלאומית (פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות במדינה חברה בפרוטוקול).
- התלות בסימן הבסיסי - זהו גורם משמעותי שיש לקחת בחשבון.
- הסימן הבינלאומי חייב להיות זהה לסימן הבסיסי. אם הסימן הבסיסי מוגבל מסיבה כלשהי, הסימן הבינלאומי אינו יכול להיות רחב יותר.
- זוהי בעיה עבור מבקשים ישראלים המבקשים לרשום סימן הכולל כיתוב באנגלית ובעברית בישראל אך רק את הסימן הלועזי בחו"ל. במקרים אלה, פרוטוקול מדריד אינו פתרון פרקטי.

סיכום וטיפים

- באופן כללי, פרוטוקול מדריך אטרקטיבי מאד מבחינת שיקולי עלויות.
- אבל - היזהרו : מה שנראה זול כעת עשוי לעלות ביוקר בעתיד. כאשר מדובר בסימנים "בעייתיים" שצפויים להתקל בקשיים בתהליך הרישום בישראל, ייתכן שעדיף להמנע משימוש בפרוטוקול מדריך.
- זכרו - במרבית המדינות, סימן מסחר רשום חשוף למחיקה אם לא משתמשים בו באותה מדינה במשך 3 שנים. לפיכך, רישום הסימן בכל העולם רק משום שזה זול לא בהכרח יקנה זכויות תקפות.

שאלות והערות