



אפיק ושות'. עורכי דין ונוטריון
AFIK & CO. ATTORNEYS AND NOTARY

גיליון 199: 2 מרץ, 2016
Issue 199: March 2, 2016

הגיליון המקצועי הדו שבועי של [אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון](#)

The Bi-Weekly Professional Magazine of [Afik & Co, Attorneys and Notary](#)

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב- יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609

תוכן עניינים

אפיק ושות' מצדיעה לאומן החריזה, הסופר והמאייר האמריקאי, תאודור סוס גייזל - ד"ר סוס (2 מרץ, 1904 - 24 ספטמבר, 1991)

Afik & Co. salutes the rhyming artist, American writer and illustrator, Theodor Seuss Geisel – Dr. Seuss (March 2, 1904 – September 24, 1991)

1. מאמר: רישום סימן מסחר בינלאומי בישראל

מאמר בנושא הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד ורישום סימני מסחר בינלאומיים בישראל מאת עו"ד יאיר אלוני, ממשרד אפיק ושות'
An Article by Yair Aloni, Adv. on the issue of registration in Israel of an International Trademarks under the Madrid Protocol

2. עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

Corporate, Antitrust and Securities Law Updates

א. אי חלוקת דיבידנד בחברה פרטית עשויה להיחשב קיפוח מיעוט

העליון: מדיניות אי חלוקת דיבידנד בהצטרף לנסיבות אחרות עלולה להיחשב קיפוח ובית המשפט רשאי להורות על חלוקת דיבידנד.
Non-distribution of dividends by a private company may be deemed oppression of the minority

ב. כדי לטעון שבעל מניות נגוע בעניין אישי בהצבעה באסיפה כללית של חברה ציבורית אין די בראיות נסיבתיות

מחוזי מרכז: אישור עסקה בה יש לבעל מניות עניין אישי דורש הצהרה של בעל המניות המצביע האם יש לו עניין אישי; נדרשות ראיות ודאיות לפסול הצהרה של בעל מניות ולא די בראיות נסיבתיות.

To contend that a shareholder voting in a general meeting of a public company has a personal interest circumstantial evidence will not suffice

3. עדכוני משפט מסחרי, קנין מסחרי ודיני עבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

א. בנק מחויב להתריע לפני ביטול אשראי או הקטנתו ולאפשר ללקוח להיערך לכך

מחוזי ת"א: בנק אינו מחויב להעניק אשראי אך הקטנה או ביטול אשראי מחייבים התרעה גם אם מסמכי פתיחת החשבון קובעים אחרת.
A bank must give prior notice prior to cancelling credit or reducing it and enable the customer to get prepared

ב. חוזה הפצה, סוכנות או זכיינות אינו ניתן לאכיפה והסעד היחיד על הפרתו הוא פיצויים

מחוזי ת"א: במקרה של חיובים שלובים מי שסירב לקיים חיובו לא רשאי לבטל את ההסכם כשהצד השני לא מקיים את חיובו; הסכמי הפצה, סוכנות או זכיינות דורשים אמון אישי ולכן לא ניתן לאכוף אותם אלא רק לתבוע פיצוי על הפרתם.

A distribution contract, agency or franchising is not enforceable and the only remedy for breach is Compensation

ג. ספק שירותים חיצוני המשתמש ברכב הפרטי שלו לא ייחשב עובד חברה

עבודה ת"א: שימוש ספק שירות ברכב פרטי ומציאת מחליף כשלא יכול לספק שירותים הם סממנים של קבלן ולא עובד

An external service suppliers using its own vehicle will not be deemed an employee

4. עדכוני מקרקעין:

Real Estate Updates

פרויקט תמ"א 38 יאושר חרף התנגדותם של בעלי דירות סרבנים הנמצאים במיעוט

מחוזי חיפה: מפקח על הבתים המשותפים רשאי לאשר חתימה על הסכם מול יזם תמ"א 38 על אף התנגדותם של בעלי דירות בבנין המצויים במיעוט ובלבד שההסכם סביר ומגן על הבעלי דירות בבנין.

TAMA 38 project may be approved despite objection of recalcitrant unit owners who are in minority

רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ 5,500 איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה מהתפוצה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת newsletter@afiklaw.com ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

למאגר פרסומים קודמים: <http://www.afiklaw.com>

Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).

Afik News is disseminated every second week to an audience of approximately 5,500 subscribers and includes concise professional publications on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals. For removal (or joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing list" or "Please add me to the mailing list." The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice. Please contact Afik & Co. for a specific advise with any legal issue you may have. For previous Afik News publication see <http://www.afiklaw.com>.



Article: International registration of trademarks in Israel

מאמר בנושא הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד בשנת 2010 והאפשרות להגשת בקשות לרישום סימני מסחר בינלאומיים במספר רב של מדינות החברות באמנה באמצעות מחלקת סימני המסחר בישראל.

An article about the possibility of filing in Israel applications for registration of international trademarks in multiple countries, which are members to the Madrid Protocol.

את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:

The article may be found in the following link:

<http://www.afiklaw.com/files/articles/a199.pdf>

המאמר הוא מאת עו"ד יאיר אלוני, עורך דין במשרד אפיק ושות', (www.afiklaw.com) העוסק במשפט האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, ניהול משא ומתן וניסוח הסכמי מכר ורכישה ומשפט מינהלי.

The article is by attorney Yair Aloni, of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary (www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions and administrative law.

Corporate, Antitrust and Securities Law Updates

א. אי חלוקת דיבידנד בחברה פרטית עשויה להיחשב קיפוח מיעוט

Non-distribution of dividends by a private company may be deemed oppression of the minority

[עא 5025/13 פרט תעשיות מתכת בע"מ נ' דדון חביב, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, 28.02.2016, כב' הנשיאה מרים נאור, כב' השופט סלים ג'ובראן, כב' השופטת אסתר חיות]

בעל 40% מחברה פרטית טען לקיפוח המיעוט מכיוון שבקופת החברה כ-4.5 מיליון ש"ח אשר בעלי השליטה מסרבים לחלקו כדיבידנד מזה 20 שנה למעט חלוקה קטנה לפני כ-14 שנה. בית המשפט העליון קבע, כי קיפוח הוא מצב של חלוקת משאבים בלתי הוגנת בין בעלי המניות בחברה. אין לבעלי המניות בחברה זכות קנויה לקבל דיבידנד ולכן בית המשפט יתערב בהחלטת דירקטוריון על אי חלוקת דיבידנד רק במקרה של חוסר תום לב, תרמית או שימוש לרעה בשיקול הדעת של הדירקטוריון. עם זאת, בהצטרף לנסיבות נוספות עשויה אי חלוקת דיבידנד להוות קיפוח, ביחוד בחברה פרטית. במקרה זה אי חלוקת מהווה קיפוח מכיוון שבעלי השליטה מושכים משכורות גבוהות, רוכשים נכסי נדל"ן על ידי החברה ומסרבים להעסיק את בעלי מניות המיעוט בחברה. לאור האמור חייב בית המשפט את החברה לחלק דיבידנד.

A holder of 40% of a private company claimed oppression of the minority because of a non-distributed amount of ILS 4.5 million in the company's treasure where the company did not distribute dividends for 20 years other than a small distribution 14 years ago.

The Supreme Court held that oppression is a situation of unfair distribution of the resources of a company between its shareholders. A shareholder of a company does not have a right to receive dividends and the Court will not interfere with a decision to that effect of the board of directors absent bad faith, fraud or usurpation of the discretion of the board. However, together with other circumstance the non-distribution of dividends may be deemed oppression, especially in a private company.

In this case the non-distribution is an oppression because the control holders withdraw high salaries, purchase real estate for the company and refuse to hire the services of the minority holder. Thus, the Court ordered the company to distribute dividends.

ב. כדי לטעון שבעל מניות נגוע בעניין אישי בהצבעה באסיפה כללית של חברה ציבורית אין די בראיות נסיבתיות

To contend that a shareholder voting in a general meeting of a public company has a personal interest circumstantial evidence will not suffice

[הפ (מרכז) 36222-11-13 Blue Mountain Capital Management LLC נ' תרו תעשיה רוקחית בע"מ, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, 23.02.2016, כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף]

בעל מניות בחברה ציבורית טען כי יש לסווג בעלי מניות שהצביעו על אישור עסקה בעלת עניין אישי כנגועים בעניין אישי למרות שהצהירו כי אין להם עניין אישי ולכן יש לפסול את אישור העסקה.

בית המשפט קבע, כי על מנת לאשר עסקה של חברה ציבורית הנגועה בניגוד עניינים יש לאשר העסקה באסיפה הכללית של בעלי המניות ברוב בעלי המניות שאינם נגועים בניגוד עניינים. כשהמדובר בחברה ישראלית הנסחרת בבורסה זרה, ככל שמנגנוני הבורסה הזרה מבטיחים את דרישת ההגנות ניתן לפעול על פיהם בקשר לחברה הישראלית במקום המנגנון שבחוק הישראלי. חובת הדיווח על עניין אישי אינה דורשת מבעל המניות לפרט מהו העניין האישי בו הוא נגוע, אלא ניתן לשם כך להסתפק בסימון העובדה שישנו עניין אישי במקום המתאים על טופס ההצבעה. בית המשפט ייזהר מאוד לסווג בעל מניות כ"נגוע בעניין אישי" כשבעל המניות העיד שאינו בעל עניין אישי ונדרש מידע סותר ברמת וודאות. במקרה זה המידע שהיה הינו נסיבתי ויכול שקיים לו הסבר סביר ולכן בית המשפט דחה את התביעה.

A shareholder in a public company claimed that shareholders who voted on the approval of a transaction with a personal interest should be classified as having a personal interest despite declaring that they have no personal interest and thus the transaction should be cancelled.

The Court held that in order to approve a "conflict of interest" transaction in a public company the company must approve the transaction in the general meeting of shareholders by a majority of the shareholders who are not affected by the conflict of interest. If an Israeli company is traded on a non-Israeli stock exchange, as long as the foreign stock exchange mechanisms ensure the fairness requirement, the Israeli company may follow the foreign mechanism instead of the Israeli one. The obligation of a shareholder to report a personal interest does not require a shareholder to detail the personal interest and it is sufficient to so on the voting form. The Court will be extremely careful in classifying a shareholder as having personal interest when the shareholder testified no to have a personal interest and the Court will do so only upon certain contradicting data. In this case, the information on the shareholder's personal interest was circumstantial and it may well be that a reasonable explanation to it exists and therefore the Court dismissed the claim.

3. עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

א. בנק מחויב להתריע לפני ביטול אשראי או הקטנתו ולאפשר ללקוח להיערך לכך

A bank must give prior notice prior to cancelling credit or reducing it and enable the customer to get prepared

[תא (ת"א) 7627-09-11 תשעה חודשים בע"מ נ' בנק דיסקונט בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, 07.02.2016, כב' השופט יהודה פרגו – שופט בכיר]

חברה קיבלה מימון בנקאי במשך תקופה של מספר שנים למרות שהמאזנים שלה היו שליליים והחשבון היה ביתרה שלילית גבוהה. החברה לא יכלה להעמיד לבנק בטחונות נוספים כפי שהבנק דרש. הבנק סירב להמשיך לספק לחברה אשראי והחברה נמכרה לכן בסכום נמוך לצד שלישי. בעל המניות והחברה תבעו את הבנק.

בית המשפט קבע, כי בנק איננו מחויב להעניק אשראי ללקוח ויש לו שיקול דעת בנושא. למרות האמור, אפילו אם מסמכי פתיחת החשבון קובעים אחרת, הפסקת אשראי או הקטנתו צריכה להיעשות בתום לב ענייני ומקצועי, תוך מתן הודעה מוקדמת על הכוונה לעשות כן, כדי לאפשר ללקוח להתארגן לכך או למלא אחר דרישות הבנק, כדי להשאיר את האשראי על כנו. במקרה זה הפסקת מתן אשראי הייתה סבירה ולאחר מספר התרעות ללקוח ולכן התביעה נדחתה.

A company received bank financing for a number of years despite the fact that its balances were negative and the account was in deficit. The company was unable to supply the bank with additional securities that the bank demanded. The bank refused to continue granting credit to the company and the company was thus sold to a third party for a low amount. The company and its shareholder sued the bank.

The Court held that a bank does not have to grant credit to a customer and it had discretion in such area. Nevertheless, even if the account opening documents state otherwise, reducing the credit or canceling it must be done in professional good faith, with prior notice that will enable the customer to be prepared or follow the conditions set by the bank for the continuance of the credit. In this case cancelling the credit was reasonable and after several notices and thus the claim was dismissed.

ב. חוזה הפצה, סוכנות או זכיינות אינו ניתן לאכיפה והסעד היחיד על הפרתו הוא פיצויים
A Distribution, agency or franchise contract is not enforceable and the only remedy for breach is Compensation

[תא (ת"א) 49786-01-13 א.מ.ן מחשבים בע"מ נ' אוצר אחסון ממוחשב בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, 25.01.2016, כב' השופטת ענת ברון]

יצרן תוכנה התחייב בהסכם לספק למפיץ התוכנה עדכוני גרסה והמפיץ מחויב היה בתשלום תמלוגים. כשהיצרן סירב למסור עדכון תוכנה הפסיק המפיץ לשלם תמלוגים על מכירות תוכנה שביצע והיצרן ביטל את הסכם ההפצה. בית המשפט הבחין בין חיובים עצמאיים, חיובים מותנים וחיובים שלובים. חיוב עצמאי נדרש לקיום ללא קשר להתנהלות הצד השני. חיוב מותנה דורש תחילה ביצוע מהצד השני וחיובים שלובים (או מקבילים) נדרשים לקיום בו זמנית או לכל הפחות שני הצדדים נדרשים לגלות נכונות חד משמעית לקיים אותם. בדרך כלל בית משפט לא יפרש חיוב כמקביל אלא אם החוזה קבע זאת במפורש. למרות שהחוזה שתק בנושא, בית המשפט קבע שסירוב היצרן למסור עדכוני גרסה היא שגרמה למפיץ להפסיק לשלם ולכן היצרן לא היה רשאי לבטל את ההסכם. למרות האמור, בית המשפט סירב לאכוף את ההסכם מכיוון שבמקרה של חוזה בין יצרן לבין מפיץ, סוכן או זכיון, נדרשים יחסי אמון ושיתוף שלא ניתן להבטיח את קיומם בכפייה, ביחוד כמדובר במפיץ בלעדי. לכן בית משפט לא יאכוף הסכם מסוג זה והסעד היחיד הוא תביעת פיצוי כספי שניתן להגיש.

A software developer was obligated in an exclusive distribution agreement to furnish the distributor with software updates and the distributor was to pay royalties. When the developer refused to supply a developed update, the distributor ceased paying royalties and the developer terminated the agreement.

The Court differentiated between independent, contingent and combined obligations. An independent obligation is one that need be made regardless the behavior of the other party. A contingent obligation first requires performance of the other party and combined (or parallel) obligations need be performed concurrently or at least both parties need to show unequivocal intention to perform. Usually a Court will not construe an obligation as parallel unless the agreement specifically set it as such. Although the agreement was silent as to such issue, the Court held that the refusal of the developer to supply the software update is what caused the distributor to cease paying and thus the developer was not entitled to terminate the agreement.

Nevertheless, the Court refused to enforce the agreement because in the case of an agreement between a manufacturer and a distributor, agent or franchiser it is required to have special relationship of trust and cooperation that cannot be enforced, especially in the case of an exclusive distributor. Thus, the Court will not enforce such an agreement and the only remedy will be monetary compensation, which may be sued.

ג. ספק שירותים חיצוני המשתמש ברכב הפרטי שלו לא ייחשב עובד חברה

An external service suppliers using its own vehicle will not be deemed an employee

[סעש (ת"א) 42308-07-14 אבי נגב נ' חילן בע"מ, בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, 22.02.2016, כב' השופט דורי ספיבק]

נהג מונית ביצע במשך למעלה מ- 20 שנה שליחויות ללקוחות חברה. כשהחברה ביקשה להפחית את שכרו של הנהג טען הנהג, כי הוא עובד של החברה ובשל הרעת תנאיו זכאי לפיצויי פיטורים. בית הדין לעבודה קבע, כי להבדיל ממקרה אחר בו חברה העמידה לרשות ספקי שירות קבועים רכב חברה כאן המונית הייתה בבעלות הנהג, לעתים הנהג סיפק מחליף והתמורה החודשית השתנתה מידי חודש. אשר על כן, לא התקיימו יחסי עובד-מעביד והתביעה נדחתה.

A taxi driver performed courier services for a company for more than 20 years. When the company sought to reduce the driver's remuneration the taxi driver claimed it was appreciable deterioration of employment conditions and he resigned and demanded severance payment.

The Labor Court held that unlike another case where a company provided its service suppliers with a company vehicle in this case the taxi was owned by the driver, sometimes the driver supplied a fill-in and the monthly remuneration varied. Thus there were no employer-employee relationship and the claim was rejected.

4. עדכוני מקרקעין

Real Estate Updates

פרויקט תמ"א 38 יאושר חרף התנגדותם של בעלי דירות סרבנים הנמצאים במיעוט

TAMA 38 project may be approved despite objection of recalcitrant unit owners who are in minority

[עש"א 5280-07-15 ענת פרחי ואח' נ' יונתן מנור, 18.01.2016, בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' סגן הנשיא השופט יצחק כהן]

מרבית בעלי דירות בבנין חתמו הסכם עם יזם לשיפוץ כולל של הבנין בהתאם לתכנית תמ"א 38. מספר בעלי דירות סירבו לחתום ושאר הדיירים ביקשו לחייבם.

בית משפט קבע, כי בבית המשותף, מאבדים הצדדים מהאוטונומיה שלהם ועל המיעוט לקבל את דעת הרוב בכל עניין שנועד לקדם נושא, הנוגע לכל בעלי הדירות כולם. למפקח על הבתים המשותפים הכוח לאשר ביצוע עבודות בניגוד לדעתם של בעלי דירות מתנגדים ובלבד שנתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו. הסמכות לאשר את ביצוע העבודות אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו אלא רק בחינת סבירות החוזה שנחתם ומתבקש לאכפו על בעלי דירות מתנגדים. במקרה זה נקבע שהחוזה שחתמו עם היזם סביר ונערך על ידי עורכת דין שדאגה להבטיח כראוי את זכויות בעלי הדירות.

Most of the unit owners in a building signed an agreement with an entrepreneur for overall renovations of the building under the TAMA 38 scheme. Some unit owners refused to sign and the other sought to force them.

The Court held that in a condominium the parties lose their autonomy and the minority must comply with the majority in any matter that is meant to promote an interest concerning all unit owners. The Commissioner of Condominiums is empowered to approve works against the wish of opposing owners provided each unit owner had an opportunity to raise objections. The authority to approve works is not the authority to formulate the contract instead the parties or to get to the bottom of any term and condition in the contract but only the review of the reasonableness of the contract sought to be imposed on objecting owners. In this case, the Court held that the contract signed with the entrepreneur is reasonable and drafted by lawyer who properly ensured the rights of the unit owners.

רישום סימן מסחר הינו צעד חשוב להגנה על הקניין הרוחני של כל עסק. רישום סימן מסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על הזיהוי של הסימן עם העסק אך היקף ההגנה על סימן המסחר הוא טריטוריאלי ומוגבל למדינת הרישום בלבד. האם יכול עסק בינלאומי להגן על סימן המסחר גם במספר טריטוריות בו זמנית ללא צורך ברישומו בכל מדינה ומדינה?

בשנת 2010 הצטרפה ישראל לפרוטוקול מדריד - אמנה אשר מסדירה הגנה ורישום בינלאומי של סימני מסחר באמצעות מערכת מרכזית אחת המנוהלת על ידי הארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), הממוקם בג'נבה, שווייץ. מערכת זו מאפשרת רישום ביותר ממאה מדינות בעולם החברות בפרוטוקול מדריד. כך, ניתן כיום להגיש בישראל בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר.

כדי להגיש בישראל בקשה בינלאומית לסימן מסחר על המבקש להגיש תחילה בקשה לסימן מסחר בישראל או להיות בעל סימן רשום בישראל. כמו כן, על המבקש להיות אדם או ישות משפטית אשר הינם בגדר אזרח ישראל או שמקום מגוריו בישראל או שיש להם פעילות ממשית תעשייתית או מסחרית בישראל. את הבקשה מגישים על גבי טופס ייעודי, המכונה MM2, והיא כפופה לתשלום אגרה סמלית לרשם סימני המסחר בישראל ובמקביל תשלום אגרה בגין הרישום הבינלאומי ישירות ל WIPO. רשם סימני המסחר הישראלי בוחן בחינה ראשונית של הבקשה המתמקדת בתנאים הטכניים כגון מילוי תקין של הטפסים, עמידה בתנאי הסף ובחינת הקשר שבין הליך הסימן המסחר הישראלי והבקשה הבינלאומית (למשל, זהות המבקש, סוג הסימן, היקף הסימן המבוקש ועוד).

ככל שיימצא כי הבקשה הוגשה באופן תקין תועבר הבקשה לבחינה במשרד הבינלאומי, אשר לאחר בחינתה ירשום אותה ביומן סימני המסחר הבינלאומי ויעבירה לכל אחת מהמדינות בהן הרישום התבקש לצורך בחינה מהותית של הבקשה בהתאם לכללים והחוקים שבכל מדינה. תהליך הבחינה המהותית עשוי להמשך בין 12 ל-18 חודשים, בהתאם לאופן הבדיקה בכל מדינה אך בסופו של דבר התאריך הקובע לרישום הבינלאומי ייחשב כתאריך הגשת הבקשה הבינלאומית במשרד סימני המסחר בישראל. ככל שחסרים פרטים בבקשה או ככל שהבקשה הגיעה למשרד הבינלאומי לאחר חודשיים ממועד הגשתה למשרד המקור, תאריך הגשתה ייקבע לפי המועד בו התקבלה הבקשה במשרד הבינלאומי או במועד בו הושלמו הפרטים, לפי העניין. תוקפו של סימן מסחר בינלאומי שנרשם הוא 10 שנים וניתן לחדשו אחת לעשור בכפוף לתשלום אגרה.

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד מעניקה יתרון משמעותי בייחוד לאור החיסכון הרב בעלויות הנובעות מהצורך בנקיטת הליכי רישום בכל מדינה בנפרד. אולם, מאחר ונדרשת הבנה רחבה של המערכות הבירוקרטיות השונות כדי להבטיח הליך קליטה יעיל ומהיר של הבקשה מוצע להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום.

* עו"ד יאיר אלוני הינו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ולרוכשים, ניהול משא ומתן וניסוח הסכמי מכר ורכישה. לפרטים נוספים: 03-609.3.609 או במייל: afiklaw@afiklaw.com

International Registration of Trademarks in Israel/ Yair Aloni, Adv. *

Trademark registration is an important step in the protection of intellectual property rights of any business. Trademark registration allows the owner to protect the identification mark of the business but the scope of the trade mark protection is territorial and limited only to the jurisdiction of registration. Can an international business protect its trademark in several territories at the same time without the need for registration in each jurisdiction?

In 2010 Israel joined the Madrid Protocol - a treaty that regulates the protection and registration of international trademarks via one central system managed by the World Intellectual Property Organization (WIPO) located in Geneva, Switzerland. This system allows registration in over a hundred countries that are members of the Madrid Protocol. Thus, it is currently possible to submit in Israel an application to register an international trade mark.

In order to submit an international trademark application, the applicant must first apply for a trademark in Israel or have a registered trademark in Israel. In addition, the applicant must be a person or entity who is a citizen of Israel or its place of residence is in Israel or that has significant industrial or commercial activity in Israel. The application is to be submitted on a designated form, known as MM2 and is subjected to the payment of a nominal fee to the Israeli Registrar of Trademarks and simultaneously also a fee for the international registration directly to WIPO. The Israeli Registrar of Trademarks conducts a preliminary review of the application which focuses on the technical aspects such as proper filling of forms, meeting the prerequisites and the linkage between the Israeli trademark and the international application (for example, the identity of the applicant, type of indication, scope of a specific sign, etc.).

If the request was duly submitted it will be transferred for review by the international office which, after its review, will register it in the international trademarks diary and then transfer it to all the jurisdictions in which the registration was requested for the purpose of substantive review of the application in accordance with the rules and regulations in each jurisdiction. Substantive examination process may take between 12 to 18 months, depending on the process in each jurisdiction, but at the end the date of filing of the international trademark application with the Registrar of Trademarks in Israel will be deemed the date of the registration. If the application lacks certain data or arrived at the international office over two months after its original filing the date of registration will be determined by the date the application was received at the international office or the date the of completing the missing data, as applicable. The validity of the international trademark is 10 years and may be renewed once a decade, subject to payment of a fee.

Israel joining the Madrid Protocol provides a significant advantage, especially in light of the great savings in costs arising from the need of taking the process of registering in each jurisdiction separately. However, because a broad understanding of the various bureaucratic systems is required to ensure effective and swift registration process it is highly recommended to consult with an attorney knowledgeable in the field.

* Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com