

לרשום או לא לרשום (סימן מסחר), זו השאלה... / עו"ד עדי מרכוס*

רישום סימן מסחר הוא הליך פשוט יחסית, אולם מהווה צעד משמעותי בהקמת עסק חדש, ועל כן חשוב לבצע אותו בצורה נכונה, בהקדם האפשרי, ובאמצעות עורך דין בעל ניסיון. רישום לא נכון או מאוחר, עשוי ליצור בעיות בהמשך, אשר יהפכו את ההגנה ללא אפקטיבית ויכול ויחייבו את העסק בהוצאות מיותרות שיכלו להימנע בקלות.

סימן מסחר משמש כדי לבצע קישור בין שם או סימן לבין מוצר כלשהו או יצרן המוצר ויכול אף לחול על שירותים הניתנים על ידי עסק מסוים. הסימן מאפשר לצרכן להבחין ולהבדיל בין מוצרים דומים בשוק, לצבור מידע לגבי תכונותיו ואיכותו של המוצר דרך הקישור ליצרן עימו הוא מזוהה ופעמים רבות מהווה גורם מכריע בבחירה הצרכנית. סימן מסחר הוא למעשה נכס של העסק ככל נכס אחר, אולם, בניגוד לנכסים אחרים, אשר ערכם יכול להישחק בהתאם לתנודות השוק, יתרונם של סימני מסחר ופטנטים הינם בהיותם נכסים איתנים אשר שומרים על ערכם, וממשיכים להיות בעלי פוטנציאל רווח לעסק גם בתקופות של משברים כלכליים כאלה או אחרים.

רבים חושבים כי רישום סימן מסחר בשלבים הראשוניים של הקמת העסק הינו מיותר כיוון שאם העסק עדיין אינו מבוסס, אין סבירות גבוהה שאחרים ינסו להעתיק אותו או את מוצריו. אולם גישה זו אינה נכונה ועשויה להיות הרת אסון. ראשית, כאמור, סימני מסחר הוא נכס לכל דבר, כך שרישום סימן מסחר מייצר למעשה ערך כלכלי לעסק. זאת ועוד, רישום מוקדם מספק הגנה מקדמית לסימן, מונע שימוש על ידי מתחרים ועשוי למנוע בעיות בשלב מאוחר יותר אם יתברר כי קיימת בעיה עם רישום הסימן המבוקש. לדוגמא, עסק עשוי לגלות בשלב מאוחר יותר, בבואו לרשום את הסימן, כי לא ניתן לרשמו בגין קיום סימן קודם רשום או בגלל שמתחרה החל לעשות בו בזמן זה שימוש. במקרים כאלה, יכול והעסק ימצא שאין לו הגנה, על אף העובדה שהחל את השימוש בסימן לפני מתחריו והוא יאלץ, בלית ברירה, לבצע מיתוג מחדש של מוצריו, בהוצאה כספית משמעותיות, על מנת להחליף את שמו של המוצר בשם הניתן לרישום. בנוסף, חשוב לזכור כי הליך רישום סימן מסחר הינו הליך שעשוי לארוך חודשים רבים וגם מסיבה זו רצוי להתחיל את ההליך מוקדם ככול האפשר, על מנת שהסימן יהיה כבר רשום במועד בו העסק יתחיל לתפוס תאוצה.

רישום סימן מסחר בישראל מעניק הגנה בישראל בלבד ועסק המעוניין לפעול ברחבי העולם חייב לשקול גם רישום סימן מסחר במדינות אחרות. בעבר, הליך רישום סימן מסחר בינלאומי היה ארוך ומייגע וחייב הגשת בקשות נפרדות ברחבי בעולם. אולם, מאז כניסת ישראל לאמנת מדריד בשנת 2010, ההליך הפך פשוט בהרבה וניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בינלאומי במקביל להגשת סימן בישראל, באמצעות רשם סימני המסחר הישראלי. עם זאת, רישום סימן מסחר בינלאומי כרוך בעלויות נוספות, עשוי להיות מסובך יותר (בשל קיום מספר רב יותר של סימנים רשומים העשויים להתנגש עם הסימן המבוקש) ולכן יש לשקול היטב האם יש בו צורך.

לבסוף, חשוב לשקול היטב איזה סימן לרשום. האם לרשום את השם, הלוגו או הסלוגן ובאיזו שפה? האם צבועני או בשחור/לבן? לאיזה מוצרים ובאיזה סיווגים? לבחירות משמעות כספית (הן בעת הרישום והן בעת החידוש והשמירה על הסימנים). ייעוץ משפטי מתאים, ומיפוי נכון של צרכי העסק יכולים לסייע למקד את ההגנה הנדרשת ולאפשר להימנע מהוצאות בלתי נדרשות.

* עו"ד עדי מרכוס. הינה עורכת דין במשרד אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקדת במשפט מסחרי ודיני חברות, זכויות יוצרים ועסקאות בינלאומיות. עו"ד מרכוס בוגרת הפקולטה למשפטים ובעלת תואר שני בתקשורת באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים בינלאומי מאוניברסיטת בר אילן. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים נוספים: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני: afiklaw@afiklaw.com

To register or not to register (a trademark), this is the question.../ Adi Marcus, Adv.*

Registering a trademark is a relatively simple procedure, but it is a significant step in starting a new business, so it is important to do it correctly, as soon as practical, and using an experienced lawyer. Incorrect, or late, registration may create issues later on, which will render the protection ineffective and may cause additional expenses that could have been easily avoided.

A trademark is used to link a name or mark to a product or manufacturer of the product and may even apply to services provided by a particular business. The mark enables the consumer to distinguish and differentiate between similar products in the market, to gather information about the features and quality of the product through the link to the manufacturer with which it is identified and often constitutes a decisive factor in consumer choice. A trademark is in fact an asset of the business, just like any other asset. However, unlike other assets, which may devalue due to market fluctuations, the advantage of trademarks and patents is that they are solid assets that retain their value, and continue to have profit potential for the business even in times of economic crisis.

Many mistakenly believe that registering a trademark in the early stages of starting a business is unnecessary because if the business is not yet established, there is no high probability that others will try to copy it, or its products. However, this approach is incorrect and may be disastrous. Firstly, as mentioned, trademarks are an asset as any other asset. Thus, registering a trademark actually produces economic value for the business. Moreover, early registration provides preliminary protection for the mark, prevents use by competitors and may prevent issues at a later stage if it turns out that there is a problem with the registration of the requested mark. For example, a business may discover at a later stage, when it comes to registering the mark, that it cannot be registered due to the existence of a previously registered mark or because a competitor has begun to use it by such time. In such cases, the business may well discover that it has no protection, despite the fact that it started using the mark before its competitors and will have no choice but to rebrand its products, at a significant financial expense, in order to replace the product name with a registrable name. In addition, it is important to remember that the trademark registration procedure is a procedure that may take many months and for this reason it is advisable to start the procedure as early as possible, so that the mark is already registered by the time the business starts to gain momentum.

Registration of a trademark in Israel provides protection only in Israel and a business wishing to operate worldwide must also consider registering a trademark in other jurisdictions. In the past, the process of registering an international trademark was long and tedious and required the submission of separate applications around the world. However, since Israel's entry into the Madrid Convention in 2010, the procedure has become much simpler and an application for registration of an international trademark can be submitted at the same time as filing for a mark in Israel, via the Israeli Registrar of Trademarks. However, registering an international trademark involves additional costs, may be more complicated (due to the existence of a greater number of registered marks that may conflict with the mark sought) and therefore one should carefully consider whether this is necessary.

Finally, it is important to carefully consider which mark to list. Whether to register the name, logo or slogan and in what language? Is it to be in colored or in black and white? For which products and in which classifications? The choices have financial significance (both when registering and when renewing and maintaining the marks). Appropriate legal advice, and proper mapping of business needs may assist in funneling the required protection and avoiding unnecessary expenses.

*Adi Marcus, Adv. is an attorney in the office of Afik & Co. (www.afiklaw.com). Her practice focuses primarily on the commercial and corporate law, copyrights and international transactions. Advocate Marcus Holds a major in law and an M.A in communication from the Tel Aviv University and an international MBA from the Bar Ilan University. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com