

תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), תשס"ז-2007

משפט פרטי וכלכלה – מסחר – סחר

משפט בינ"ל פומבי – אמנות – אמנות קניין רוחני

תוכן ענינים

| | | | |
|---|--------------------|--|---------|
| 2 | Go | פרשנות | סעיף 1 |
| 2 | Go | אופן הגשת מסמכים | סעיף 2 |
| 2 | Go | הגשת בקשה בין לאומית לרישום סימן מסחר | סעיף 3 |
| 2 | Go | מספר בקשות | סעיף 4 |
| 2 | Go | פרטים בבקשה בין לאומית לרישום סימן מסחר | סעיף 5 |
| 3 | Go | הגשת בקשת הרחבה | סעיף 6 |
| 3 | Go | פרטים בבקשת הרחבה לרישום סימן מסחר | סעיף 7 |
| 3 | Go | בחירת בקשה בין לאומית ובקשת הרחבה | סעיף 8 |
| 4 | Go | תיקון ליקויים בידי הרשם | סעיף 9 |
| 4 | Go | חוות דעת לגבי סיווג טובין | סעיף 10 |
| 4 | Go | הודעה על חלוקה או איחוד של בקשות בסיסיות | סעיף 11 |
| 4 | Go | הודעה על רשות לגבי סימן מסחר בין לאומי | סעיף 12 |
| 5 | Go | תחולת התקנות על בקשות המייעדות את ישראל | סעיף 13 |
| 5 | Go | הודעה על סירוב או על הגשת התנגדות | סעיף 14 |
| 5 | Go | מינוי נציג בתשובה להודעה על סירוב | סעיף 15 |
| 5 | Go | הודעה על החלטה סופית | סעיף 16 |
| 6 | Go | סימן מסחר בין לאומי במקום סימן מסחר לאומי | סעיף 17 |
| 6 | Go | הודעה על החלטה לגבי רישום רשות ולגבי רישום העברה | סעיף 18 |
| 6 | Go | אגרות | סעיף 19 |
| 6 | Go | תחילה | סעיף 20 |

תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), תשס"ז-2007*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו-71 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), ולענין תקנה 19 והתוספת – באישור שר האוצר לפי סעיף 39 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

סימן א': כללי

1. בתקנות אלה –

פרשנות

"בקשה בין-לאומית", "בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל", "בקשת הרחבה", "בקשת הרחבה המייעדת את ישראל", "המשרד הבין-לאומי", "הפרוטוקול", "תקנות מדריד" – כמשמעותם בסעיף 56א לפקודה;

"בקשה בסיסית" ו"רישום בסיסי" – כמשמעותם בסעיף 56ד(7) לפקודה;

"דין קדימה" – כמשמעותו בסעיף 55 לפקודה;

"הודעה על סירוב זמני" – הצהרה של הרשם לפי סעיף 5(1) לפרוטוקול;

"הסכם ניצה" – הסכם בדבר הסיווג הבין-לאומי של טובין ושירותים למטרות רישום סימני מסחר מיום 15 ביוני 1957, כפי שתוקן בשטוקהולם ביום 14 ביולי 1967 ובז'נבה ביום 13 במאי 1997;

"הפנקס" – הפנקס לרישום סימני מסחר, המתנהל לפי סעיף 4 לפקודה.

2. בקשה בין-לאומית או בקשת הרחבה שמקורה בישראל, המוגשת לרשם לפי סעיף 56א לפקודה ושבתוקף או בתקנות לא נקבעו האופן, הדרך והמועד להגשתה, תוגש באופן, בדרך ובמועד שנקבעו בפרוטוקול או בתקנות מדריד, לפי הענין.

אופן הגשת מסמכים

סימן ב': בקשות בין-לאומיות שמקורן בישראל

3. בקשה בין-לאומית שאינה בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל תוגש לרשם לפי טופס הבקשה לרישום בין-לאומי, שיפרסם הרשם מזמן לזמן באתר האינטרנט שלו, בשפה האנגלית (להלן – טופס הבקשה); טופס הבקשה ייחתם ביד המבקש או מיופה כוחו ויפורטו בו הפרטים הקבועים בתקנה 5.

הגשת בקשה בין-לאומית לרישום סימן מסחר

4. שני מבקשים או יותר רשאים להגיש במשותף בקשה בין-לאומית אם הגישו את הבקשה הבסיסית במשותף או אם הרישום הבסיסי נמצא בבעלותם המשותפת, ואם כל אחד מהם זכאי להגיש בקשה בין-לאומית לפי סעיף 56א לפקודה.

מספר בקשות

5. (א) בבקשה בין-לאומית שאינה בקשה בין-לאומית המייעדת את ישראל יציין המבקש, בין השאר, פרטים אלה:

פרטים בבקשה בין-לאומית לרישום סימן מסחר

(1) שמו ומענו של המבקש;

(2) שמו ומענו של מיופה כוחו, אם יש כזה;

(3) הטובין והשירותים שביחס אליהם נתבעת הגנה על הסימן וכן הסוג או הסוגים המתאימים לפי הסיווג הבין-לאומי של טובין ושירותים שנקבע בהסכם ניצה והקבוע בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן – תקנות סימני המסחר);

* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6565 מיום 14.2.2007 עמ' 586.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 626 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7069 מיום 29.12.2011 עמ' 510 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7199 מיום 30.12.2012 עמ' 402 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7323 מיום 1.1.2014 עמ' 424 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

(4) רוצה המבקש לבקש דין קדימה לפי אמנת פריס להגנה על הקניין התעשייתי, על סמך בקשה קודמת – הצהרה בדבר זכאות לדין קדימה בציון שם המשרד שהוגשה בו הבקשה הקודמת, תאריך ההגשה ומספר ההגשה; מתייחסת דרישת דין הקדימה לחלק מהטובין או לסוגי הטובין שנכללו בבקשה הבין-לאומית – ציון הטובין או סוגי הטובין שהבקשה הקודמת מתייחסת אליהם;

(5) עותק של הסימן;

(6) טוען המבקש שצבע הוא מאפיין בולט של הסימן, יצהיר המבקש על כך ויגיש עם הבקשה הבין-לאומית הודעה המפרטת את הצבע או שילוב הצבעים המאפיינים של הסימן וכן יצרף לבקשה הבין-לאומית עותקים בצבע של הסימן האמור, במספר עותקים כקבוע בתקנות מדריד;

(7) היה הסימן שהוא נושא הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי מורכב מצבע או משילוב צבעים, בתור שכאלה – ציון עובדה זו;

(8) היו הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי מתייחסים לסימן תלת-ממדי – ציון דבר היות הסימן סימן תלת-ממדי;

(9) מתייחסים הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי לסימן קולי – ציון היות הסימן סימן קולי;

(10) מכילים הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי תיאור של הסימן במילים – אותו תיאור באנגלית;

(11) מורכב הסימן מתווים שאינם אותיות לטיניות או מספרות שאינן ערביות או רומיות, או שהסימן מכיל אותם – תעתיק של הסימן באותיות לטיניות ובספרות ערביות;

(12) הצדדים לפרוטוקול המיועדים לרישום סימן המסחר;

(13) כל פרט נוסף אשר נדרש לפי פרוטוקול מדריד.

(ב) נוסף על הקבוע בתקנת משנה (א), יציין המבקש גם אחד מאלה:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) יש לו בישראל מפעל תעשייתי או מסחרי פעיל.

6. בקשה הרחבה שאינה בקשת הרחבה המייעדת את ישראל תוגש לרשם לפי טופס הבקשה, תיחתם ביד המבקש או מיופה כוחו, ויפורטו בה הפרטים הקבועים בתקנה 8.

7. (א) בבקשת הרחבה שאינה בקשת הרחבה המייעדת את ישראל, יציין המבקש, בין השאר, פרטים אלה:

הגשת בקשת הרחבה

פרטים בבקשת הרחבה לרישום סימן

(1) מספר הרישום הבין-לאומי הנוגע לענין;

(2) שמו ומענו של המבקש;

(3) הצד לפרוטוקול שמתבקשת לגביו הרחבת רישום סימן המסחר הבין-לאומי;

(4) נגעה בקשת ההרחבה לכל הטובין והשירותים הרשומים ברישום הבין-לאומי הנוגע לענין, תצוין עובדה זו; נגעה בקשת ההרחבה רק לחלק מהטובין והשירותים הרשומים ברישום הנוגע לענין יצוינו אותם טובין ושירותים;

(5) כל פרט נוסף אשר נדרש לפי פרוטוקול מדריד.

(ב) הגיש הצד לפרוטוקול שהוא הצד המיועד בבקשת הרחבה, הצהרה למשרד הבין-לאומי לפי תקנה 7(2) לתקנות מדריד, תכלול בקשת ההרחבה גם הצהרה של המבקש על כוונה להשתמש בסימן בטריטוריה של אותו צד, שתהיה חתומה ביד המבקש עצמו וערוכה על גבי טופס רשמי אשר יצורף לבקשת ההרחבה או שיהיה כלול בה.

8. קיבל הרשם בקשה בין-לאומית לרישום סימן מסחר לפי תקנה 4 או בקשת הרחבה לפי תקנה 7, לצורך העברתן למשרד הבין-לאומי, בצירוף אישור על תשלום אגרת הטיפול לפי תקנה 19, יבחן הרשם ויאשר שהפרטים המופיעים בבקשה תואמים את הפרטים המופיעים ברישום הבסיסי או בבקשה הבסיסית, לפי הענין, כנדרש בתקנות מדריד, וכן יציין פרטים אלה:

בחירת בקשה בין-לאומית ובקשת הרחבה

(1) הוגשה הבקשה לרישום בין-לאומי בהתבסס על בקשה בסיסית – התאריך והמספר של אותה בקשה;

(2) הוגשה הבקשה לרישום בין-לאומי בהתבסס על רישום בסיסי – תאריך ההגשה, תאריך הרישום והמספר של אותו רישום;

(3) התאריך שבו הוגשה הבקשה לרישום בין-לאומי.

9. הודיעה הלשכה הבין-לאומית לרשם על אחד מן הליקויים בבקשה הבין-לאומית המפורטים להלן, רשאי הרשם לתקן הליקוי או להגיש הצעה בדבר תיקון הליקוי בתוך שלושה חודשים ממועד ההודעה:

תיקון ליקויים ביד הרשם

(1) הבקשה הוגשה שלא בטופס הבקשה;

(2) נפלו ליקויים באישור הרשם לפי תקנה 9(5)(d) (i) לתקנות מדריד על גבי טופס הבקשה;

(3) המבקש אינו עומד בדרישות המאפשרות לו להשתמש ברשם כמשרד מקור;

(4) הבקשה אינה כוללת פרט מאלה: זהותו של המבקש, מענו של המבקש או מען נציגו, הצדדים לפרוטוקול שמתבקש לגביהם הרישום הבין-לאומי, העתק של הסימן או ציון הטובין והשירותים שלגביהם מתבקש הרישום;

(5) הבקשה אינה חתומה ואינה מאושרת ביד הרשם כנדרש לפי הפרוטוקול;

(6) הבקשה אינה מכילה את התאריך והמספר של הבקשה הבסיסית או הרישום הבסיסי, לפי הענין.

10. שלח המשרד הבין-לאומי לרשם הצעה בדבר סיווג טובין בבקשה הבין-לאומית לפי תקנה 11(1) לתקנות מדריד, רשאי הרשם, לבקשת המבקש או מיזמתו הוא, להעביר למשרד הבין-לאומי חוות דעת לגבי הסיווג המוצע, בתוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה בדבר ההצעה.

חוות דעת לגבי סיווג טובין

11. (א) העביר הרשם למשרד הבין-לאומי בקשה בין-לאומית שאינה מייצגת את ישראל בהסתמך על בקשה בסיסית או רישום בסיסי, יודיע למשרד הבין-לאומי על חלוקת בקשה, איחוד בקשות או איחוד של כמה רישומים של סימן מסחר לפי הוראות סעיפים 17א, 17ב ו-36א לפקודה בהתאמה, ובלבד שבקשת החלוקה או האיחוד לפי הסעיפים האמורים הוגשה בתוך תקופה של חמש שנים ממועד הרישום הבין-לאומי.

הודעה על חלוקה או איחוד של בקשות בסיסיות

(ב) בהודעה כאמור בתקנת משנה (א) יכלול הרשם, בין השאר, פרטים אלה:

(1) מספר הרישום הבין-לאומי או מספר הבקשה הבסיסית, אם רישום בין-לאומי טרם נעשה;

(2) שם המבקש;

(3) מספרה של כל בקשה הנובעת מהחלוקה או מספר הבקשה הנובעת מהאיחוד.

12. (א) בקשה לרישום רשות לגבי סימן מסחר בין-לאומי לפי תקנה 20bis לתקנות מדריד, תוגש לרשם, בשמשו כמשרד מקור, לפי טופס הבקשה לרישום רשות בסימן בין-לאומי, שיפרסם הרשם מזמן לזמן באתר האינטרנט, בשפה האנגלית, תיחתם ביד המבקש או מיופה כוחו ויפורטו בה הפרטים שלהלן, ככל שהם נדרשים לפי תקנות מדריד:

הודעה על רשות לגבי סימן מסחר בין-לאומי

(1) מספר הרישום הבין-לאומי של סימן המסחר;

(2) שם המחזיק;

(3) השם והמען של בעל הרשות, כמשמעותו בסעיף 50 לפקודה;

(4) הצדדים לפרוטוקול שביחס אליהם מוענקת הרשות;

(5) פירוט הטובין שהרשות מתייחסת אליהם;

(6) תקופת הרשות אם נתבקש רישומה לזמן קצוב;

(7) מקום שהרשות שניתנה היא רשות בלעדית – ציון עובדה זו;

(8) כל פרט נוסף אשר נדרש לפי תקנות מדריד.

(ב) הוראות תקנה זו יחולו גם על בקשה לשינוי רישום רשות ועל בקשה לביטול רשות

לפי תקנה bis20 לתקנות מדריד, בשינויים המחויבים.

סימן ג': בקשות בין-לאומיות המייעדות את ישראל

13. קיבל הרשם הודעה מהמשרד הבין-לאומי בדבר הגשת בקשה המייעדת את ישראל, יחולו הוראות תקנות סימני המסחר בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

תחולת התקנות על בקשות המייעדות את ישראל

- (1) תקנות 9, 11, 12, 13, 28, 42, 43 ותקנות 51 עד 68 לא יחולו;
- (2) לענין תקנה 14, ישלח הרשם אישור על קבלת הבקשה למשרד הבין-לאומי במקום למבקש כקבוע בתקנה האמורה;
- (3) תקנה 21 לא תחול אם הבקשה הבין-לאומית הוגשה בשפה האנגלית בהתאם להוראות הפרוטוקול והתקנות שלפיו;
- (4) על אף האמור בתקנות 24 ו-25, החליט הרשם לקבל את הבקשה בתנאים, בשינויים, בתיקונים או בהגבלות, או מצא טעמים שיש בהם כדי לפסול את הסימן לרישום, ישלח הרשם למשרד הבין-לאומי הודעה בדבר סירוב זמני לפי הוראות סעיף 5(1) לפרוטוקול.

14. (א) מסר הרשם הודעה על החלטה לדחות בקשה לרישום סימן המסחר או לקבל את הבקשה רק בתנאים, בתיקונים, בשינויים או בהגבלות לפי סעיף 156(א)(1) לפקודה, יכלול בהודעה, בין השאר, את הפרטים המפורטים להלן וכן יציין בהודעה את התאריך ויחתום עליה:

הודעה על סירוב או על הגשת התנגדות

- (1) מספר הרישום הבין-לאומי, לרבות הרכיבים המילוליים של הסימן או הבקשה הבסיסית או מספר הרישום הבסיסי;
- (2) הנימוקים שבשלהם הוחלט כי סימן המסחר אינו כשר לרישום, בצירוף הפניה להוראות החוק הנוגעות לענין;
- (3) מתייחסים הנימוקים שעליהם מתבססת ההחלטה לבקשה התלויה ועומדת או לסימן רשום, והסימן שהיה נושא לבקשה בין-לאומית עומד בסתירה אליהם – תאריך ההגשה והמספר, שמו ומענו של הבעל, עותק של הסימן הקודם יחד עם רשימת כל הטובין הנכללים בבקשה או ברישום של הסימן וכן תאריך דין הקדימה, אם ישנו;
- (4) ציון הטובין שהחלטה מתייחסת אליהם;
- (5) פרק הזמן שניתן להגיש בו בקשה לעיון חוזר ולפני מי יש להגישה.

(ב) הודיע הרשם על קיומה של אפשרות להגיש התנגדויות לפי הוראות סעיף 156(א)(2) ו-1(ב) לפקודה, יכלול בהודעה, בין השאר, את התאריך שבו תתחיל התקופה שניתן יהיה להגיש בה התנגדויות, והתאריך שבו תסתיים, ככל שתאריכים אלו ידועים.

(ג) הודיע הרשם על קיומה של התנגדות – יכלול בהודעה גם פרטים אלה:

- (1) שמו ומענו של המתנגד;
- (2) היתה ההתנגדות מבוססת על סימן שהיה נושא לבקשה או לרישום – רשימת הטובין שעליהם מבוססת ההתנגדות;
- (3) המועד האחרון להגשת תגובה להתנגדות.

15. בתשובה להודעה על סירוב לרישום סימן מסחר, יכול בעל הרישום הבין-לאומי של סימן המסחר להודיע, במסמך לרשם, על שמו ומקום מגוריו של האדם אשר ישמש נציגו.

מינוי נציג בתשובה להודעה על סירוב

16. הודיע הרשם למשרד הבין-לאומי על החלטה כי סימן המסחר אינו כשר לרישום או שניתן לקבל את הבקשה רק בתנאים, בתיקונים, בשינויים או בהגבלות לפי הוראות סעיף 156 לפקודה או על הגשת התנגדות לפי הסעיף האמור, והיתה ההחלטה סופית שלא ניתן לערער עליה בהליכים כאמור, יודיע הרשם למשרד הבין-לאומי על ההחלטה הסופית ויכלול בהודעה זו, בין השאר, פרטים אלה:

הודעה על החלטה סופית

- (1) מספר הרישום הבין-לאומי;
- (2) שם המחזיק;
- (3) אם נתן את ההחלטה הסופית בית משפט או הרשם;
- (4) העובדה שלא ניתן לערער על החלטה;

- (5) אם אין ההחלטה נוגעת לכל הטובין – הטובין שביחס אליהם ניתנה ההחלטה;
- (6) תאריך ההחלטה הסופית ותאריך תחילתה, ככל שישנו.
17. הוחלף רישום סימן מסחר לאומי בסימן מסחר בין-לאומי לפי סעיף 56ט לפקודה, יודיע על כך הרשם למשרד הבין-לאומי בציון פרטים אלה:

סימן מסחר בין-לאומי
במקום סימן מסחר
לאומי

- (1) מספר הרישום הבין-לאומי הנוגע בדבר;
- (2) תאריך ההחלפה, מספר הבקשה ומספר הרישום וכן תאריך דין הקדימה של הרישום הלאומי אשר הוחלף, אם ישנו.
18. (א) הוגשה לרשם בקשה לרישום רשות או בקשה לרישום העברה לגבי סימן מסחר בין-לאומי, שנרשם ככזה לפי הוראות סימן ג' בפרק ח לפקודה, ומצא הרשם שאין לאשר את הבקשה, ישלח הודעה על כך למשרד הבין-לאומי בתוך 18 חודשים מיום קבלת הבקשה, ויציין בהודעה, בין השאר, פרטים אלה:

הודעה על החלטה
לגבי רישום רשות
ולגבי רישום העברה

- (1) מספר הרישום הבין-לאומי של סימן המסחר;
- (2) שם המחזיק;
- (3) השם והמען של בעל הרשות;
- (4) הנימוקים לדחיית הבקשה;
- (5) סוג הטובין שהחלטה מתייחסת אליהם;
- (6) אם ניתן לערער על ההחלטה.
- (ב) הוראות תקנה זו יחולו גם על קבלת בקשה לביטול רשות שניתנה לגבי סימן מסחר כאמור בסעיף 52 לפקודה, בשינויים המחויבים.
- (ג) הוגש ערעור על החלטת הרשם, יודיע הרשם למשרד הבין-לאומי על פסק דין חלוט של בית המשפט בערעור.

סימן ד': הוראות שונות

19. (א) המגיש לרשם בקשה בין-לאומית שאינה מייעדת את ישראל, בקשת הרחבה שאינה מייעדת את ישראל או בקשה להארכת תוקף רישום בין-לאומי, ישלם לרשם, עם הגשת הבקשה, אגרת טיפול בבקשה הבין-לאומית כמפורט בתוספת וכן ישלם את האגרות הנדרשות למשרד הבין-לאומי, בדרך שהורה, בכפוף לתקנות מדריד.
- (ב) סכום אגרת הטיפול יהיה צמוד למדד וישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
- (ג) בתקנה זו –

אגרות

- “מדד” – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
- “המדד החדש” – המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי;
- “המדד היסודי” – המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם.
- (ד) הרשם יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט שלו את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

20. תחילתן של תקנות אלה, בתום שלושה חודשים מיום הצטרפות מדינת ישראל כצד לפרוטוקול¹.

תחילה

תוספת

(תקנה 19)

בשקלים חדשים

הודעה תשע"ד-2014

¹ תחילתן ביום 1.9.2010: “פ תש”ע מס’ 6108 מיום 15.7.2010 עמ’ 3899.

אגרת טיפול בבקשה –

- 531 לרישום בין-לאומי לפי סעיף 56ג(1) לפקודה
531 להרחבה שאינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 56ג(2) לפקודה
531 להארכת תוקף רישום בין-לאומי לפי סעיף 56י(1) לפקודה

י' בשבט התשס"ז (29 בינואר 2007)

ציפי לבני
שרת המשפטים