



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

25 בינואר 2010

477

ר' בשבת התש"ע

עמוד

212 הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010

הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010

1. תיקון סעיף 19 בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 19, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור".
2. תיקון סעיף 20 בסעיף 20 לפקודה, במקום "הרשם או בית המשפט העליון רשאים" יבוא "הרשם רשאי".
3. תיקון סעיף 21 בסעיף 21(א) לפקודה, במקום "וראו הרשם או בית המשפט העליון" יבוא "וראה הרשם", במקום "רשאים הם, בבואם להחליט" יבוא "רשאי הוא, בבואו להחליט" ובמקום "הנחוץ לדעתם" יבוא "הנחוץ לדעתו".

ד ב ר י ה ס ב ר

הרשם לא יהיה משיב בערעור אלא תימסר לו הודעה על הגשת הערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו. זאת, מאחר שבמקרים אלה הרשם משמש כערכאה שיפוטית בסכסוך בין צדדים ואינו צד להליך.

עוד מוצע להקדים את מועד תחילתן של הוראות מסוימות שנקבעו בחוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג-2003.

סעיפים 1, (1)4, (1)5, (1)6, 7, (3)8, (1)10, (2)1, 11, 12 ו-13(1) ו-2)

מטרת התיקונים המוצעים בסעיפים אלה היא ליישם את המלצות ועדת אור בכל הנוגע לערכאה המוסמכת לדרון בתביעות בעניין סימני מסחר אשר לפיהן מן הראוי כי הסמכות לדרון בערעורים על החלטות הרשם לפי הפקודה, תועבר מבית המשפט העליון לבתי משפט מחוזיים.

עוד מוצע לקבוע במפורש כי בערעור על החלטות הרשם בהליכים המתנהלים לפניו שבהם מעורב צד אחד בלבד, היינו, החלטות לפי סעיפים 17 ו-18 לפקודה (החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר), לפי סעיף 36(א) לפקודה (שינוי ברישום לפי בקשת הבעל), לפי סעיף 44 (התאמת רישומים), לפי סעיף 49 לפקודה (רישום העברה), לפי סעיף 50 לפקודה (רישום רשות לשימוש בסימן) ולפי סעיף 51 לפקודה (דרישת מסמך או ראיה בנוגע לבקשה לרישום רשות), יהיה הרשם המשיב בערעור.

סעיפים 2, 3, (2)8 ו-19)

הסמכויות הקבועות בסעיף 20 לפקודה (תיקון טעויות בבקשת רישום), בסעיף 21(א) לפקודה (דרישה לזיתור על הזכות לשימוש ייחודי), בסעיף 38(א) לפקודה (תיקון הפנקס) ובסעיף 41(ד) לפקודה (ביטול רישום בגלל אי-שימוש), נתונות כיום במקביל לרשם ולבית המשפט העליון. מכיוון שהרשם הוא הגורם האחראי על תהליך הרישום בפנקס סימני המסחר (להלן – הפנקס) והמומנה על טוהר הפנקס, מוצע לתקן את הסעיפים האמורים ולייחד לרשם בלבד את הסמכויות הקבועות בהם.

כללי עיקר החוק המוצע מטרתו ליישם את המלצות הוועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל, בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימ') תיאודור אור (להלן – ועדת אור), בכל הנוגע לערכאה המוסמכת לדרון בתביעות בעניין סימני מסחר כתחום מתחומי הקניין הרוחני. ועדת אור מונתה בידי אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון (דאז) ובידי דוד ליבאי, שר המשפטים (דאז); חבריה היו נציגי מערכת בתי המשפט, נציגי אקדמיה ונציגי לשכת עורכי הדין, והמלצותיה הוגשו לנשיא בית המשפט העליון ולשר המשפטים באוגוסט 1997. ועדת אור התבקשה להמליץ על השינויים הרצויים במערכת בתי המשפט הרגילים מבחינת מבנה המערכת וחלוקת הסמכויות בין הערכאות השונות ובתוך כל אחת מהן. לפי פסקה 42 לדוח ועדת אור, מן הראוי כי הסמכות לדרון בערעורים על החלטות רשם סימני המסחר (להלן – הרשם) לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן – הפקודה), תועבר מבית המשפט העליון לבתי משפט מחוזיים. מוצע ליישם את המלצות הוועדה כאמור, ולתקן את הוראות הפקודה שעניינן ערעור על החלטות הרשם, כך שהסמכות לדרון בערעורים אלה תועבר מבית המשפט העליון לבתי משפט מחוזיים. יצוין, כי תיקון דומה שעניינו העברת הסמכויות מבית המשפט העליון לבתי משפט מחוזיים, בכל הנוגע לערעורים על החלטות הרשם לפי הפקודה, הוצע במסגרת סעיף 68 להצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 28) (מבנה מערכת בתי המשפט ותיקונים שונים), התש"ס-2000 (פורסם בהצעות חוק התש"ס, עמ' 663). הצעת חוק זו אושרה בכנסת בקריאה ראשונה, אך לא קודמה בשל התפורותה של הכנסת ה-16.

כמו כן, מוצעים תיקונים נוספים בפקודה, ובין השאר, תיקונים הנוגעים לסמכויות הרשם ולערעור על החלטותיו, שהצורך בהם התעורר במהלך תקופת יישומה. כך למשל, מוצע לקבוע במפורש כי בערעור על החלטות הרשם לפי הפקודה בהליכים המתנהלים בפניו שבהם מעורב צד אחד בלבד, יהיה הרשם המשיב בערעור, בעוד שבערעור על החלטות הרשם בהליכים שבהם מעורבים כמה צדדים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס"ח התשס"ז, עמ' 150.

4. בסעיף 25 לפקודה – תיקון סעיף 25
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";
- (2) בסעיף קטן (ג), המילים "בעלי הדין ואת" – יימחקו.
5. בסעיף 29 לפקודה – תיקון סעיף 29
- (1) במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן (ב), בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
- (ד) בערעור לפי סעיף קטן (ב) ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."
6. בסעיף 30 לפקודה – תיקון סעיף 30
- (1) במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";
- (2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן (ב), בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
- (ד) בערעור לפי סעיף קטן (ב) ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."
7. בסעיף 36(ב) לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור".
8. בסעיף 38 לפקודה – תיקון סעיף 38
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לפי בקשת מי שאינו הבעל";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "רשאי להגיש" יבוא "לרשם" והסיפה החל במילים "לכית המשפט העליון" – תימחק;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 24(2)

לא יהיה משיב בערעור אלא תימסר לו הודעה על הגשת הערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו. זאת, מאחר שבמקרים אלה הרשם משמש כערכאה שיפוטית בסכסוך בין צדדים ואינו צד להליך.

כן מוצע להסמיך, בערעור כאמור, את בית המשפט שלערעור לשמוע, אם נדרש לכך, פרט לבעלי הדין, גם את הרשם.

סעיפים 38(3) ו-29

סעיפים 38(ב) ו-41(ה) לפקודה, מאפשרים לרשם להפנות לבית המשפט העליון בקשות לתיקון הפנקס או לביטול רישום של סימן מסחר בפנקס בשל אי-שימוש, אשר הוגשו אליו. מוצע לבטל אפשרות זו ולהבהיר כי הסמכות להחליט בבקשות אלה היא סמכותו הייחודית של הרשם.

עוד מוצע לקבוע בהתאם להמלצות ועדת אור שהובאו לעיל, כי על החלטות אלה של הרשם, כמו גם על שאר החלטותיו, יהיה ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי, ולא לפני בית המשפט העליון (ר' לעניין זה החלק הכללי של דברי ההסבר ודברי ההסבר לסעיפים 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10(1), 10(2), 12 ו-13(1) ו-2).

סעיף 25 לפקודה קובע בסעיף קטן (ג), בין השאר, כי בערעור על החלטת הרשם לפי סעיף 24(ו) (החלטה בשאלת רישום סימן מסחר שהוגשה התנגדות לרישומו) ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את בעלי הדין ואת הרשם. ההתייחסות המפורשת לבעלי הדין כבעלי זכות להישמע בערעור היא מיותרת, שכן בכל מקרה על בית המשפט לשמוע את בעלי הדין בהיותם צדדים אינהרנטיים להליך הערעור, ומשכך לא נדרשת ההתייחסות מפורשת לעניין שמיעתם בערעור. לפיכך מוצע לתקן את סעיף 25(ג) האמור, להשמיט ממנו את ההתייחסות לעניין שמיעת בעלי הדין בערעור ולהותיר בו רק את ההתייחסות לשמיעת הרשם, במקרה שבו בית המשפט נדרש לכך.

סעיפים 25(2), 26(2), 10(3) ו-13(3)

מוצע לקבוע כי בערעור על החלטות הרשם שבהן מעורבים כמה צדדים, היינו, החלטות לפי סעיף 29 לפקודה (בקשות מתחרות לסימנים זהים), לפי סעיף 30 לפקודה (שימוש מקביל), לפי סעיף 45 לפקודה (התאמת רישומים) ולפי סעיף 52 לפקודה (שינוי רישום רשות וביטול), הרשם

- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף קטן (ב) בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
- (ד) בערעור לפי סעיף קטן (ב) ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."
11. בסעיף 46(ב) לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי". תיקון סעיף 46
12. בסעיף 49(ב) לפקודה, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור". תיקון סעיף 49
13. בסעיף 53 לפקודה – תיקון סעיף 53
- (1) האמור בו יסומן "(א)", ובו, במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית משפט מחוזי";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) בערעור על החלטת הרשם לפי סעיפים 50 או 51 יהיה הרשם המשיב בערעור";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) המערער על החלטת הרשם לפי סעיף 52 ימסור לרשם הודעה על הגשת הערעור בתוך שלושים ימים מיום הגשתו; בערעור כאמור ישמע בית המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."
14. בכותרת פרק י"א לפקודה, לפני "ראיות" יבוא "שפיטה". תיקון כותרת פרק י"א
15. לפני סעיף 64 לפקודה יבוא:
- "ערעור על החלטה אחרת של הרשם 63א. החלטה אחרת של הרשם, לפי חוק זה, ניתנת לערעור לפני בית המשפט, לאחר שניתנה לו רשות לכך מאת בית המשפט או מאת הרשם; לעניין זה, "החלטה אחרת" – החלטה שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה.
- 63ב. (א) בית המשפט המחוזי המוסמך, לעניין חוק זה, הוא בית המשפט המחוזי בירושלים או בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי בחירת מביא ההליך; ואולם רשאי השר, בצו, להורות שהסמכות של בית משפט מחוזי לפי חוק זה תהיה גם בידי בתי משפט מחוזיים אחרים שיקבע.
- (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין פרקים ט' ו-י'.

ד ב ר י ה ס ב ר

להוראה הקיימת בסעיף 174(ב) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק הפטנטים).

עוד מוצע לקבוע, בסעיף 63א כנוסחו המוצע, כי בית המשפט המחוזי המוסמך לפי הפקודה יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים או בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפי בחירת מביא ההליך, וזאת כדי ליצור בתי משפט המתמחים בתחום זה. עם זאת מוצע להסמיך את שר המשפטים

סעיף 15 מוצע לקבוע, בסעיף 63א כנוסחו המוצע, הוראה מפורשת ולפיה ערעור על החלטה אחרת של הרשם לפי הפקודה, היינו ערעור על החלטה אשר אינה מסיימת את הדיון בהליך, יהיה כפוף לרשות אשר תינתן בידי בית המשפט או בידי הרשם. זאת, להבדיל מערעור בזכות על החלטות של הרשם המסיימות את הדיון בהליך שנערך לפניו לפי הפקודה. ההוראה המוצעת דומה

ערעור על פסק דין 163. פסק דין והחלטה אחרת כהגדרתה בסעיף 63א, של בית משפט מחוזי, לפי חוק זה, ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך; ההוראות לפי סעיף 41(ב) סיפה ו-1(ג) לחוק בתי המשפט יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מתן רשות ערעור על החלטה אחרת כאמור

16. בסעיף 68 לפקודה, במקום "שופט בית משפט שלום" יבוא "בית משפט".
17. בחוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג-2003², בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א) על אף הוראות סעיף קטן (א) –

(1) תחילתן של הוראות סעיף 32 לפקודה כנוסחן בסעיף 12 לחוק זה ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2009 (בסעיף קטן זה – תיקון מס' 7), והן יחולו על בקשה לחידוש רישום שהוגשה במועד האמור או לאחריו;

(2) תחילתו של ביטול סעיף 37 לפקודה כאמור בסעיף 13 לחוק זה, ביום תחילתו של תיקון מס' 7."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 17 מוצע לתקן את הוראות התחילה והתחולה שבסעיף 25 לחוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג-2003 (להלן – תיקון מס' 5), כך שתיקון סעיף 32 לפקודה כאמור בסעיף 12 לתיקון מס' 5 וביטול סעיף 37 לפקודה כאמור בסעיף 13 לתיקון מס' 5, ייכנסו לתוקף עם פרסומו של החוק המוצע, ולא בתום שלושה חודשים מיום הצטרפות מדינת ישראל לפרוטוקול מדריד, כפי שקבוע בסעיף 25(א) כנוסחו היום.

התיקונים בסעיף 32 לפקודה, שעניינו חידוש רישום, אשר נקבעו בתיקון מס' 5 קובעים, בין השאר, כי חידוש סימן מסחר יהיה לתקופה של 10 שנים ולא של 14 שנים. תיקון זה נדרש כבר כעת לאור העיכוב בהצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד ומאחר שתיקון סעיף 31 לפקודה, הקובע כי תקופת תוקפו של הרישום הראשון של סימן מסחר הוא 10 שנים, כבר נכנס לתוקף. כך, נוצר מצב שבו תוקפו של רישום סימן המסחר לראשונה עומד על 10 שנים, אך כל חידוש נוסף יהיה לתקופה של 14 שנים. מצב זה אינו רצוי מאחר שהוא יוצר חוסר אחידות מבחינת תקופת רישומם של סימני המסחר. כמו כן, הוראת סעיף 32 לפקודה כנוסחה כיום נוגדת את המקובל בכל העולם, שבו כבר שנים רבות חידוש הרישום של סימן המסחר הוא לתקופה של 10 שנים.

סעיף 37 לפקודה, שעניינו שינוי בסימן לפי בקשת הבעל, מרחיב את סמכות הרשם להורות על שינוי בסימן מסחר מעבר לאמור בסעיף 36 לפקודה, ומאפשר לבעל

להרחיב, בצד, את הסמכות כאמור כך שתהיה נתונה גם לבתי משפט מחוזיים אחרים. עוד מוצע להבהיר כי סמכות מקומית ייחודית זו אינה חלה לגבי תביעות הפרה לפי פרק ט' לפקודה, מאחר שבתביעות אלה מדובר בסכסוך בין שני גורמים פרטיים שאינו נוגע להחלטות הרשם או לרישום בפנקס. כמו כן, מוצע להבהיר כי הסמכות המקומית הייחודית לא תחול לגבי הליכים פליליים המתנהלים לפי פרק י' לפקודה. ההוראה המוצעת דומה להוראה הקיימת בסעיף 188(א) לחוק הפטנטים. בהתאם להוראה המוצעת כאמור, מוצע לתקן גם את כותרת פרק י"א לפקודה ולהתאימה להוראה החדשה.

כמו כן, מוצע לקבוע בסעיף 163 כנוסחו המוצע, כי על פסקי דין ועל החלטות אחרות של בית משפט מחוזי, בערעורים על החלטות הרשם לפי הפקודה, יהיה ניתן לערער לבית המשפט העליון, ברשות בלבד. עוד מוצע כי לעניין מתן רשות ערעור על החלטה אחרת של בית משפט מחוזי כאמור, יחולו הוראות סעיף 41(ב) סיפה ו-1(ג) לחוק בתי המשפט שעניינן אמות מידה למתן רשות ערעור על החלטות ביניים.

סעיף 16 מוצע לתקן את סעיף 68 לפקודה, שעניינו סמכויות הרשם לעניין עדים, ולהבהיר כי סמכות הרשם לעניין כפיית התייצבותו של עד לפניו ולעניין שמיעת עדותו, תהיה כשל בית משפט. בכך יותאם נוסחו של הסעיף האמור להוראה המקבילה בסעיף 163(ב) לחוק הפטנטים.

² ס"ח התשס"ג, עמ' 556; התשס"ז, עמ' 151.

18. הוראות הפקודה כנוסחן לפי סעיפים 1 עד 16 לחוק זה לא יחולו על הליך שהיה תלוי אי-תחולה ועומד לפני בית המשפט העליון ערב תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

שבסעיף 25 לתיקון מס' 5 כך שביטול סעיף 37 ייכנס לתוקפו יחד עם שאר התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו, ולא יהיה מותנה בהצטרפות מדינת ישראל לפרוטוקול מדריד.

סעיף 18 מוצע כי התיקונים המוצעים בסעיפים 1 עד 16 להצעת חוק זו, לא יחולו לגבי בקשות, תביעות וערעורים שהיו תלויים ועומדים לפני בית המשפט העליון ערב תחילתו של החוק המוצע. ההליכים בעניין בקשות, תביעות וערעורים כאמור יתנהלו לפני בית המשפט העליון, ולא יהיה צורך להגישם בשנית לבית משפט מחוזי. זאת כדי למנוע פגיעה בהליכים תלויים ועומדים וסרבולם.

הרשום של סימן מסחר לבקש מהרשם רשות להוסיף על סימן המסחר או לשנותו, באופן שלא תהיה פגיעה ממשית בזהותו.

הסעיף האמור בוטל בסעיף 13 לתיקון מס' 5, אך הביטול טרם נכנס לתוקף ועתיד להיכנס לתוקפו רק עם הצטרפות מדינת ישראל לפרוטוקול מדריד (ר' סעיף 25 לתיקון מס' 5). מאחר שהוראות סעיף 37 לפקודה אינן עולות, בקנה אחד עם הוראות הפרוטוקול שישראל צפויה להיות צד לו ומאחר שאפשרות השינוי הקבועה במסגרת סעיף זה יוצרת אי-בהירות כלפי הציבור הרחב באשר לסימנים הרשומים, מוצע לתקן את הוראת התחילה

