

על חשיבות הרישיון: סימני מסחר, סיום רישיון ואחריות אישית של דירקטורים עדכון לקוחות - יוני 2026

לקוחות יקרים,

הכרעת דין תקדימית של בית המשפט המחוזי בתל אביב שניתנה לאחרונה (מס' תיק 13315-08-20) מחדדת מסר חשוב לשוק המסחרי: כל עוד הסכם רישיון עומד בתוקפו, מחלוקת בין בעל המותג לבין המפיץ תיבחן בעיקר לפי דיני החוזים; אך מרגע שהרישיון הסתיים, המשך שימוש במותג עלול להפוך להפרת סימן מסחר, על כל המשתמע, לרבות חשיפה אישית של האנשים שמאחורי פעילות החברה.

במרכז ההליך עמדה מערכת יחסים בין בעלות זכויות בינלאומיות במותג Beverly Hills Polo Club לבין חברה ישראלית שעסקה בייצור, יבוא ושיווק מוצרי הלבשה. לאחר שנים של פעילות משותפת, ובעקבות מחלוקת לגבי היקף הדיווח, התמלוגים ואופן השיווק, בוטל הסכם הרישיון. למרות זאת, הפעילות המסחרית במוצרים הנושאים את המותג נמשכה גם לאחר סיום ההתקשרות.

בית המשפט ערך הבחנה ברורה בין שתי תקופות: תקופת הרישיון והתקופה שלאחר שהרישיון פג.

ביחס לתקופה הראשונה, שנמשכה עד סוף 2015, ובמהלכה עמד עדיין הסכם הרישיון בתוקפו, נקבע, בין היתר, כי במשך השנים ידעו בעלות המותג על חלק מההתנהלות, פעלו באמצעות נציג מקומי מרכזי, ובפועל השלימו עם היבטים מסוימים שעליהם ביקשו להלין בדיעבד. לאור האמור, נדחו טענות בעלות המותג בעניין הפרת סימן המסחר ונקבע כי עיקר המחלוקת בתקופה זו הינה מחלוקת חוזית.

לעניין מחלוקת זו מצא בית המשפט כי החברה הישראלית לא דיווחה דיווחי אמת מלאים על היקף היבוא ולא שילמה את מלוא התמלוגים לפי מנגנון הרישיון. לכן חויבה החברה לשלם לתובעות תמלוגים שלא שולמו כדיון, וכן סכום נוסף ביחס למסלול של "יבוא עקיף" שלא דווח באופן מלא.

התמונה השתנתה מן היסוד לאחר ביטול הרישיון, החל מחודש ינואר 2016 ואילך. משלב זה קבע בית המשפט כי לא עמד עוד לנתבעים רישיון תקף להשתמש במותג, ולכן המשך היבוא, השיווק והמכירה של המוצרים הוגדר כהפרת סימן מסחר. לפיכך נקבע כי על החברה להחזיר את כל רווחיה לתובעות. בית המשפט הדגיש כי גם כאשר קיימת מחלוקת עסקית, וגם כאשר טרם ניתן צו מניעה זמני, אין בכך היתר להמשיך לנצל מותג של אחר לאחר פקיעת ההרשאה.

הנקודה הבולטת עבור נושאי משרה בחברות היא שבית המשפט לא הסתפק בחיוב החברה בלבד. בהליך זה, מנהלי החברה היו גם בעלי המניות בחברה ושימשו גם כדירקטורים. בית המשפט קבע כי לאחר סיום הרישיון היו בפני מנהלי החברה סימני אזהרה ברורים: נמסרו להם הודעות על ביטול ההסכם, עמדת בעלות המותג הייתה ידועה להם, ואף בהחלטה שיפוטית מוקדמת הומלץ להם לשקול היטב הזמנות עתידיות. מאחר שלמרות האמור הפעילות נמשכה, הוטלה עליהם אחריות אישית, יחד עם החברה, להשבת הרווחים שהופקו בתקופה שלאחר סיום הרישיון.

חשוב לשים לב גם לגבולות פסק הדין. בית המשפט דחה את הטענות הנזיקיות והאישיות ביחס לתקופה שבה ההסכם היה עדיין בתוקף, לרבות לתרמית, זיוף מוצרים ואף הרמת מסך. כלומר, לא כל הפרה מסחרית מצדיקה ייחוס אוטומטי של חבות אישית לבעלי מניות ודירקטורים, ולא כל סכסוך עם מפיץ הופך מיד לעוולה נזיקית. נקודת המפנה הייתה העובדה שהשימוש במותג נמשך גם לאחר שהרישיון הסתיים ועובדה זו הייתה ידועה באופן מפורש לאורגנים המפעילים את החברה.

לפסק הדין יש שני מסרים מעשיים: (א) עבור חברות בינלאומיות ובעלי מותגים זרים, פסק הדין מחזק את האפשרות לאכוף בישראל את הפסקת השימוש במותג לאחר סיום ההתקשרות עם מפיץ מקומי, ואף לתבוע השבת רווחים בגין התקופה שלאחר מכן. (ב) עבור מנהלי חברות, בעלי מניות ודירקטורים, המסר חד: כאשר מתקבלת הודעה על ביטול או פקיעה של רישיון שימוש במותג, אין להמשיך בפעילות "עד שהדברים יתבהרו". במצב כזה נדרשת עצירה, בדיקה וקבלת החלטה זהירה בזמן אמת, שכן המשך פעולה עלול לחשוף לא רק את החברה אלא גם את מקבלי ההחלטות בה באופן אישי.

הכלי המסחרי של הסכם רישיון הינו אחד הכלים החשובים והנפוצים ביותר בחיי המסחר לשיווק והפצה של סחורות ושירותים תחת מותגים מקומיים ובינלאומיים. פסק הדין שם דגש על חשיבות הרישיון, ניהולו התקין והתווית הפעילות המסחרית בהתאם לכללים המעוגנים בו.



סידני, אוסטרליה
50 Carrington St, NWS 2000
T. +61-2-90606206

באר שבע
גב ים, רחוב האנגריה 77
ט. 03-6071450
פ. 08-6155780

תל אביב
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98
ט. 03-6078607
פ. 03-6078666

ירושלים
ישעיהו ליבוביץ 30, בניין 2
ט. 02-5607607
פ. 02-5639948

בהתאם מומלץ ללקוחות העוסקים בייצור, שיווק או מכירה של מותגים (או מתן שירות) מכוח הסכם רישיון, להיות ערים לסיכונים הכרוכים בהמשך הפעילות לאחר תום הרישיון, ובפרט להשלכות האישיות בגין הפרת זכויות קניין רוחני.

נשמח לסייע בבחינת השלכות פסק הדין על פעילותכם, לרבות ייעוץ בעניין טענות להפרת הסכמי רישיון, ולשימוש בלתי מורשה בסימן מסחר, מיפוי הסיכונים הרלוונטיים בתחום הפעילות שלכם ומתן הדרכות.



עו"ד חנא עודה
מחלקת קניין רוחני ופטנטים
Hannaj@agmon-law.co.il



עו"ד ועו"פ זיו גלסברג, שותף
מנהל מחלקת קניין רוחני ופטנטים
Ziv@agmon-law.co.il



עו"ד נדב אפלבוואם, שותף
מנהל מחלקת קניין רוחני ופטנטים
Nadav@agmon-law.co.il



עו"ד אסנת סרוסי פירסטטר, שותפה
ראש מחלקת הייטק, טכנולוגיה ובינה מלאכותית
Osnat@agmon-law.co.il



עו"ד הלה פלג, שותפה
מנהלת מחלקת ליטיגציה (משותפת)
Hilla@agmon-law.co.il



סידני, אוסטרליה
50 Carrington St, NWS 2000
T. +61-2-90606206

באר שבע
גב ים, רחוב האנרגיה 77
ט. 03-6071450
פ. 08-6155780

תל אביב
מגדל אלקטרה, יגאל אלון 98
ט. 03-6078607
פ. 03-6078666

ירושלים
ישעיהו ליבוביץ 30, בניין 2
ט. 02-5607607
פ. 02-5639948