רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב׳ הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן מסחר

מס׳ 132549

"RIMOSTIL"

מבקשת הרישום: **Novogen Research Pty Limited**

North Ryde, New South Wales, Australia

ע״י ב״כ וולף, ברגמן וגולר

ת.ד. 1352, ירושלים

המתנגדת: **F. Hoffmann-La Roche AG**

Basel, Switzerland

ע״י ב״כ גילת, ברקת ושות׳

ת.ד. 4060 תל-אביב

ה ח ל ט ה

א. העובדות

1. ביום 25 בנובמבר 1999 הוגשה בקשה זו לרישום סימן מסחר שאינו מעוצב "RIMOSTIL". הבקשה הוגשה בסוג 5, בנוגע לתכשירי רוקחות, הכוללים תכשירי רוקחות לטיפול במחלות הלב וכלי הדם ובאוסטופורוזיס, תרכובות איזופלוון.
2. בתאריך 14 באוגוסט 2000 נשלחה למבקשת הודעה, לפיה קובלה הבקשה. דבר הקיבול פורסם ביומן סימני המסחר להתנגדויות הציבור ביום 1 נובמבר 2000.
3. ביום 28 בפברואר 2001 הגישה המתנגדת הודעת התנגדות לרישום הסימן. ביום 1 באוקטובר 2001 הגישה המבקשת את כתב הטענות בתשובה. ביום 17 במרץ 2002 הגישה המתנגדת את ראיותיה הכוללים תצהיר עדות ראשית, של Mr. T. Blanc, האחראי על סימני המסחר של המתנגדת, לתצהיר זה צורפו מספר נספחים. ביום 11 בספטמבר 2002 הוגש מטעם המבקשת תצהירו של מר Erratt, מזכיר החברה, על נספחיו. ביום 2 בנובמבר 2002 במסגרת ראיות בתשובה הוגש מטעם המתנגדת תצהיר התשובה של מר Blanc.

ב. <u>עיקרי טענות המתנגדת</u>

4. עיקר התנגדותה של המתנגדת מבוסס על כך שמאז שנת 1961, היא בעלת סימן מסחר רשום מס' 19654 – RIVORIL.

5. המתנגדת נסמכת על סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"), לפיו לנוכח הדמיון הרב בין הסימנים, הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין, ולפיכך פסול לרישום.

6. בסיס נוסף להתנגדות מוצאת המתנגדת בסעיף 11(5) לפקודה. לטענתה, הסימן המבוקש פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור, והוא פסול לרישום בשל כך. הפגיעה בציבור חמורה במיוחד לאור העובדה ששני הסימנים נוגעים לתרופות, ובלבול בין הסימנים עלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור.

7. על פי סעיף 11(6) לפקודה המתנגדת גורסת, כי יש לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר משום שיש בו בכדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. ציבור הצרכנים מזהה את התרופה עם המתנגדת והאיכות הגבוהה של מוצריה. רישום הסימן המבוקש יש בו בכדי להקנות למבקשת יתרון בפריצת דרך בשוק, תוך פגיעה במוניטין ובפרסום העולמי הנרחבים שצבר סימן המתנגדת ביחס לתרופות.

8. טענתה המרכזית של המתנגדת היא על פי סעיף 11(9) לפקודה, לפיה דומה הסימן עד כדי להטעות לסימנה שלה. לדעתה יש ברישום הסימן בכדי לגרום להטעיית הציבור וקהל הצרכנים לחשוב, כי תרופת המבקשת מקורה במתנגדת, או שהיא קשורה בדרך זו או אחרת עם תרופה המתנגדת, ומכאן החשש כי הציבור יטה לחשוב כאילו מדובר בתרופה בעלת תכונות דומות או אף זהות.

9. שאלת ההטעיה נבחנת אך לאור מידת הדמיון בין הסימנים, ולא לעניין השימוש בהם, ולפיכך אין רלוונטיות לשאלת מראה האריזות והסימן המוטבע עליהם. בכל מקרה, בעניין זה המבקשת הודתה, כי מעולם לא עשתה שימוש כלשהו בסימן בישראל.

10. המתנגדת הינה חברה בעלת שם עולמי, מהמובילות בתחום המחקר, הפיתוח והייצור של תרופות ומוצרי רוקחות. כפי שהראתה המתנגדת בתצהיריה, מכירות החברה עומדות על מיליארדי פרנקים שוויצרים בשנה ממכירות התרופה ברחבי העולם ומאות פרנקים שוויצרים בישראל בלבד. בישראל התרופה משווקת מאז שנת 1978 בין היתר, דרך סל שירותי הבריאות ישראל. הדבר מעיד על מוניטין הטבוע במוצר.

11. המתנגדת טוענת, כי סימן המבקשת דומה עד כדי הטעייה לסימן המתנגדת הן במראה והן בצליל, משום התחילית והסיומת הזהה וזהות חלק משאר האותיות. עוד, אין נפקות לעובדה שמבקשת הביאה דוגמאות לתרופות נוספות בעלות תחילית או סופית כנ"ל, משום שאף אחת מהדוגמאות לא כללה את הסופית נוסף על התחילית באותה המילה.

12. בנוסף המתנגדת טוענת, כי מעבר לדמיון החזותי קיים דמיון בין הסימנים גם מבחינת הצליל, כאשר שני הסימנים מורכבים מאותן הברות, עיצורים ותנועות, אשר נהגות באותו האופן. סכנת ההטעיה גוברת, לדידה, הואיל ושני הסימנים הם באנגלית.

13. בחינת הדמיון המטעה בין הסימנים ל צריכה להיעשות בדרך של הצבתם צמודים אחד לשני, אלא כפי שהם נתפסים בזכרונו הצרכן הממוצע, הצופה באחד מהם בלבד. בחינה כזו מצביעה על כך שקיים חשש שהציבור עלול לטעות, וממילא נדרש חשש להטעיה רק בחלק מהציבור.

14. מעבר לדמיון בין הסימנים, יש להתייחס לעובדה ששני הסימנים חסרי משמעות לשונית, ואין בהם בכדי לרמוז על המבנה הכימי של התרופה. באופן זה, הזיכרון של הציבור לגבי הסימנים יסתמך אך על החוזי והצליל הדומים של הסימנים. עובדה המגבירה את ההטעיה.

15. עוד מבססת המתנגדת את טענותיה על יסוד ההגדר אליו משתייכים שני הסימנים. לטענת המתנגדת, תרופות תחשבנה טובין מאותו הגדר, גם אם הן מיועדות לטיפול במחלות שונות.

16. בבחינת החשש להטעיה, יש לבחון את הציבור הרלוונטי. במקרה זה יש להתייחס לציבור הרחב, הצורך את התרופות, ולא להגבילו, לציבור הרופאים, הרוקחים, האחיות וצוותי העזר הרפואיים. עוד טוענת המתנגדת, כי אף אם תקבל את טענת המבקשת, ותצמצם את הציבור לעוסקים ברפואה בלבד, הרי שגם אלו בני אנוש הם, ואינם חסינים מפני טעויות. טעות בכל אחד מהשלבים עד הגיעה התרופה לידי החולה, יכולה לגרום לנזק בריאותי רב לחולה.

17. כראיה לטענותיה, הביאה המתנגדת החלטות שניתנו בשוויץ, בסינגפור ובטייוואן, במסגרת הליכים זהים שהתנהלו בין הצדדים, לפיהם נתקבלה ההתנגדות, על סמך טענות המתנגדת, והוחלט לדחות את בקשות רישום הסימן.

ב. <u>עיקרי טענות המבקשת</u>

18. המבקשת היא חברת ביוטכנולוגיה המאוגדת באוסטרליה, אשר פועלת בפיתוח, ייצור ושיווק של מגוון תכשירי רוקחות למעלה מעשור, ולה מוניטין והכרה ברחבי העולם הן משום איכות המוצרים והן משקידתה של המבקשת בפרסום חובק עולם. התרופה נשואת הסימן משווקת החל משנת 2000 במדינות רבות, ולה ביקוש הולך וגובר.

19. המתנגדת לא הוכיחה בטענותיה כי סימן המסחר הרשום על שמה הינו מוכר היטב. עוד, לא נודע אף על מקרה אחד של הטעיה ובלבול בין המוצרים אף אם תתקבל טענתה.

20. סימן המבקשת נרשם במדינות רבות כגון אוסטרליה, ניו זילנד, ארה"ב, אינדונזיה, בקהילה האירופאית ועוד. עם זאת, רק בחלק מהמדינות החליטה המתנגדת להגיש את התנגדותה לרישום הסימנים.

21. בבחינת הדמיון בין הסימנים העלול לגרום להטעיה, יש להתייחס למבחני העזר בדבר מראה, צליל, טובין, לקוחות, צינורות שיווק, הרעיון ומכלול הנסיבות. הדמיון עליו מסתמכת המתנגדת מסתכם בתחיליות וסיומות זהות בלבד, והרי שאין דמיון זה עולה כדי הטעיה או אף חשש להטעיה, משום הצורך להשוות את הסימנים בשלמותם, כפי שהם נחרתים בזיכרון הציבור. דווקא החלוקה להברות של הסימנים מצביעה על הבדל של ממש במראה ובצליל ביניהם.

22. המבקשת הגישה מסמכים בדבר רישום הסימנים RITMIL ו RIMODIL. כפי שניתן להבחין התחיליות והסיומות בסימנים זהות לאלו בסימן המתנגדת, ואף על פי כן, לא נקטה המתנגדת בהליכים כנגדם, אף לאור העובדה שרישום הסימן RIMODIL ניתן גם לגבי חומרי חיטוי המשווקים, מטבע הדברים, כמוצרי מדף בבתי מרקחת ללא מרשם רופא.

23. לעניין הטובין, חרף הסיווג הזהה של סימני הצדדים, בהיותם מוצרים המשמשים ברפואה, קיימת הבחנה במהות וייעוד המוצרים. כמו כן, טענות לגבי שימוש לא נכון במוצרים או לקיחת אחד במקום האחר, אינן רלוונטיות להליך זה.

24. עיון באריזות עצמן יוכיח את ההבדלים המהותיים בין שני המוצרים, הן משום גודל וצבע האריזות, והן משום הדגשת שמות יצרני התרופות. בנוסף, מופיע בר קוד על האריזות, המבטיח את רכישת המוצרים באופן רצוי.

25. הקריטריונים לקביעה בדבר מידת הקרבה בין המוצרים נסמכים על מספר מבחנים, ביניהם אופי הטובין והרכבם, המטרות שלשמן משמשים הטובין, אופי המשתמשים בטובין ומידת

התחרות השוררת בין הטובין. יישום המבחנים מלמד על השוני במהות וייעוד המוצרים והעדר כל תחרות אמיתית ביניהם.

26. ישנם שלושה סוגי לקוחות רלוונטיים במקרה זה. קופות החולים והמרפאות (החלטות רכש עקרוניות), הרופאים והרוקחים. לגבי אלו, ניתן להניח כי הרוכשים את התרופה או המפנים פצינטים לרוכשה, מיומנים דיים במלאכתם, ופועלים בזהירות ובתבונה תוך מודעות למהות וייעוד המוצרים. נוסף על כך, לאור המספר המצומצם של הפצינטים הצורכים את מוצרי המתנגדת, ניתן להניח כי התכשיר ניתן אך ע"י קבוצה מצומצמת של רופאים המומחים בתחום מחלות הנפש.

27. לבסוף, ישנם הלקוחות רגילים, בעלי תבונה ממוצעת והפועלים בזהירות מקובלת. לעניין לקוחות אלו יש להתייחס לשתי טענות. ראשית, כאמור ללקוחות אלו אין שיקול דעת ברכישת תכשיר המתנגדת, בהיותו נמכר רק עפ"י מרשם רופא, ושנית, אותם לקוחות, הנמנים על מגזר מצומצם וייחודי, יודעים היטב את אשר ברצונם לרכוש. לאור אופי התרופה, ניתן להניח שלחלקם אף אין נגישות למוצר. מאידך, מוצרי המבקשת נמכרים ללא מרשם רופא , אינם נמכרים לצד מוצרי המתנגדת, ולא משווקים באותם צינורות שיווק.

28. מכלול הנסיבות והשכל הישר מעיד על תום ליבה של המבקשת בבחירת שם הסימן. יתר על כן, יש לבחון את זכויות הצדדים מכח רישום סימנים והשימוש בהם ברחבי העולם, תוך ביטול טענות המתנגדת בדבר תחרות בלתי הוגנת במסחר, שאין בהם ממש.

29. כראיות נוספות הביאה המבקשת החלטות, שניתנו בניו זילנד, לשכת סימני המסחר האירופאית ולשכת סימני המסחר בנורבגיה, בהליכים זהים שהתנהלו בין הצדדים, לפיהם נדחתה ההתנגדות, והוחלט לרשום את סימן המבקשת, בעומדם על ההבדלים בין הסימנים.

דיון והכרעה

30. מכיוון שלא הוכחו בפועל טעות או חשש לטעות, בדרך של סקר, עדות או כל דרך אחרת המלמדת על כך שהציבור או פרטים ממנו טועים לחשוב כי הסימן המבוקש הוא דווקא סימנה של המתנגדת, הרי שהשאלה הראשונה בה נדרש אני להכריע בתיק זה היא – האם דומים סימני המסחר דמיון אשר יש בו כדי להטעות. אם נשיב בחיוב על שאלה זו, הרי שמתקיימים כל עילות התנגדותה של המתנגדת, ואם נשיב בשלילה לשאלה זו, הרי שכל עילות התנגדותה אין בהם ממש.

31. מבחן זה שני יסודות לו. האחד, עד כמה דומים הסימנים זה לזה. השני, האם רמה זו של דמיון מצביעה על חשש לטעות. פעמים, נסיבותיו של עניין הן כאלה אשר גם דמיון רב אין בו חשש לטעות, ופעמים אף דמיון שהוא קל, נושא בחובו את החשש לטעות.

32. אכן כפי שהצביעו על כך שני הצדדים, דמיון בין סימנים צריך שייבחן בחוזי הכללי והכולל של כל אחד מהם, ולא בפירוקו לחלקים. הצדדים הצביעו על כלל זה, אולם לא כך עשו כשניתחו את סימניהם.

33. בפירוק ובחלוקה אכן נגלה כי הסימנים מורכבים שניהם משלוש הברות. ההברה הראשונה זהה היא בשניהם, בשניה ובשלישית התנועות זהות, ובשלישית אף העיצור האחרון מבין שלושה זהה הוא. האם בכך יש כדי להצביע על דמיון שיש בו כדי להטעות? כאמור, מבחן מעין זה אין בו כדי ללמד על מידת הדמיון שבין הסימנים. השאלה היא האם במבט כולל ובהאזנה כוללת דומים הסימנים עד שיש בדמיון זה כדי להטעות.

34. במענה לתשובה זו, כפי שעמדו על כך הצדדים יש להתייחס לאופיו המיוחד של שוק התרופות, לצרכנים השונים שבו, ולמשמעות הסימנים אם ישנה כזו. ודוק אין הדברים אמורים במבחן הלקוחות או מבחן זהות הסחורות. מבחן זה מקומו יפה לו לאחר שמתברר דמיון בין הסימנים. בשלב זה כל אשר נשאל הוא האם הסימנים הם דומים אם לאו.

35. כפי שהצביעה על כך המתנגדת בסיכומיה, שני הסימנים הם דמיוניים, וחסרי משמעות. דהיינו לא רק שאין הם קשורים לסחורה שאותה הם מסמנים אלא שאין להם משמעות כלל וכלל. לטענת המתנגדת יש בכך כדי להגביר את החשש לטעות.

36. עניין נוסף עליו הצביעה המתנגדת הוא היות סימנה שלה מפורסם בעוד סימנה של המבקשת אין לו מוניטין בישראל.

37. כמו כן, עמדה המתנגדת על החשיבות המיוחדת להבחנה בין מוצרים דווקא בשוק התרופות, מקום לאבחנה יש מלבד ערכה הצרכני גם ערך מהותי של שמירת בריאות הציבור.

38. באשר להיותו של הסימן חסר משמעות. עובדת היותם של סימנים בעלי משמעות, פעמים שהיא פועלת לטובת הטוענים לחשש הטעיה פעמים שהפוך. אמת היא כי בתודעת הלקוח נצרבת משמעותו של השם ולא רק צלילו ומראהו, אולם עובדה זו יכולה לפעול לשני הכיוונים, בהתאם ליחס שבין המשמעויות ובינן ובין המוצר המסומן. פעמים המשמעות מבדלת את הסימנים זה מזה, פעמים תופסת היא את מקומו של הסימן עצמו בזכרון ויש בה כדי לגרום לטעות. בין כך ובין אם כך, היעדרה של משמעות מנטרל השפעות של תוכן, ואין בכך כדי

להועיל למתנגדת בשאלת מבחן הדמיון. אם דומים הסימנים מן הבחינה הפונטית או החזותית – דמיון זה אינו פוחת ואינו מתחזק נוכח עובדת היעדרה של משמעות.

39. בשולי דברים אלה אעיר באשר להפנייתה של המתנגדת להחלטתו של כב' הרשם בעניין בקשה לרישום סימני מסחר 57556 ו- 77655, שם נידון הדמיון בין המילה Rayaten ו- Raytheon בעיני אדם ששפתו אינה אנגלית. בניגוד לדברים האמורים שם הרי שהדמיון החזותי רב הוא הרבה יותר, כמו גם העובדה שאזניים שאינן דוברות אנגלית אינן מבדלות את העיצור T מחברו העיצור TH, זאת בנוסף לדמיון שבין התנועות E ו- EO, כפי שלעיתים הן נקראות בשפה האנגלית. כאשר אדם מתקשה בקריאת השם ובהגייתו, הרי שאין הוא זוכר את מצלולו וחשיבות רבה נודעת לחזותו.

40. העובדה עליה הצביעה המתנגדת לפיה סימנה מפורסם הוא, עומדת לזכות המבקשת, שהלא בהיעדר משמעות לשמות המסחר, היותו של אחד מהם מפורסם ומוכר, מחדדת את האבחנה שמבחין בו הציבור, והיעדרה של משמעות לסימן (בתרופות פעמים רבות אין הציבור מודע למשמעותם של סימנים גם כשהיא קיימת), יש בו כדי לחזק את הזיכרון הפונטי והחזותי של השם באופן שיאפשר אבחנה בינו ובין סימנים אחרים, גם אם יש בהם מידה מסוימת של דמיון.

41. גם טענתה של המבקשת לגבי החשיבות היתרה שנודעת לאבחנה ובידול בשוק התרופות, גם היא אינה מועילה לה. שהלא הצרכנים מייחסים חשיבות רבה לפרטיו של שם ונזהרים שלא לטעות. והדברים אמורים הן בהקפדה על הדיוק בשם, וגם הקפדה על קניית המוצר הנכון, וכל זאת בצרכנים מן השורה אמור, על אחת כמה וכמה אנשי מקצוע המבדלים מוצרים, חומרים פעילים ושמות מסחר כדבר שבשגרה.

42. על רקע כל זאת, בחינתם של סימני המסחר מגלה כי אין הם דומים זה לזה דמיון שיש בו חשש להטעיה. תחילתם אמנם זהה וגם חריזתם דומה. אלא שהחריזה איננה משוכללת והברותיהם האמצעית והאחרונה שונות הן באופן בו הגייתם כמילים שלמות כמו גם חזותם בעיני הקורא אותם שונה ומובחנת. מילים ושמות רבים מגלמים בתוכם יסודות פונטיים וחזותיים זהים או דומים, אולם האדם הסביר מבדיל ביניהם. חשש להטעיה מתקיים כאשר מילים שלמות והגייתן או החוזי של כתיבתם דומים.

43. אם כך, על אף שכאמור, העובדה שלשמות אין משמעות, אינה משפיעה על מידת הדמיון שביניהם, הרי שהיא מחזקת את המשקל שהלקוח הפוטנציאלי מקדיש לזכירת המצלול והמראה של המילה ומפחיתים עוד יותר את הסיכוי לטעות. וכך כאמור גם לגבי עובדת היותו של סימן המתנגדת מפורסם ולעובדה כי המדובר הוא בתרופות שהציבור מכיר בחשיבות הזיהוי המדויק שלהן.

44. אכן המתנגדת הצביעה על כך שאין עוד תרופות שסימנן מכיל את האלמנטים המשותפים לסימנים שבפנינו. והדוגמאות שהביאה המבקשת אינן מכילות את כל האלמנטים הזהים, אולם בכך אין עילה שלא לרשום את הסימן, ואין בכך כדי ללמדנו אודות מידת הדמיון שבין הסימנים, והחשש מפני טעות.

45. יודגש גם כי כאמור לעיל, שני השמות דנן מורכבים מעיצורים ומתנועות ברורים ומובחנים אשר לקורא דובר העברית אין בעיה להגותם באופן המקל לזכור את הסימנים במלואם.

46. משכך, שוב אין ברישום הסימן כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת, ואין חשיבות להכריע בשאלה מיהו הציבור הנכון לגביו נבחנת הטעיה, מהם ההבדלים בין התרופות התוויתן וציבור המשתמשים בהן, ומה חשיבות נודעת להבדלים אלה.

47. אשר על כן אני דוחה את ההתנגדות ומורה לרשום את הסימן.

48. המתנגדת תשלם למבקשת הוצאות הבקשה ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני

ניתן בירושלים ביום 20 יוני, 2005
י"ג סיון, תשס"ה