



საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
საკპატენტი

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY CENTER OF GEORGIA
SAKPATENTI



სააპელაციო პალატა
CHAMBER OF APPEAL

ქ. მცხეთა

"27" მარტი 2014 წ.

საიდ. N72341

IR 517951

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა N125-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საკპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე (თავმჯდომარე), ს. დუმბაძე, დ. ჭიჭინაძე, ლ. ახობაძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „ჯონსონ & ჯონსონ ქონსუმერ ჰოლდინგზ ფრანს სას“ (Johnson & Johnson Consumer Holdings France SAS) (მის.:1 რიუ კამილ დესმულინს F-92130 ისი ლე მულინო, საფრანგეთი; rue Camille Desmoulins F-92130 Issy les Moulineaux (FR)) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. N125-03/14), რომლითაც მოითხოვება „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საკპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 22 აპრილის N774/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) დაცვის მინიჭება საქართველოში მე-3 კლასის განცხადებული საქონლის ჩამონათვალისათვის.

საკპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 22 აპრილის N774/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „NEUTROGENA

NORWEGIAN FORMULA" დაცვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან იგი მსგავსია კომპანიის „NEUTROGENA CORPORATION" (მის.: 5760 West 96 Street, Los Angeles, California 900H5,US), სახელზე მე-3 კლასის მსგავსი საქონლისათვის რეგისტრირებული ნიშნისა „NEUTROGENA“ (რეგ. №355, 08.11.1994). ორივე ნიშანი შესრულებულია ლათინური ანბანით და აქვთ მსგავსი ჟღერადობა. ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება ქმნის ნიშნებს შორის აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. გარდა ამისა, წარმოდგენილი ნიშანი შეიცავს სიტყვიერ აღნიშვნას „NORWEGIAN FORMULA", რაც მომხმარებელს მცდარ წარმოდგენას შეუქმნის საქონლის გოეგრაფიული წარმოშობის მიმართ, ვინაიდან, განმცხადებელი კომპანია არის ფრანგული. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სახეზეა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტითა და მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლები.

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის მასალები, წარმოდგენილი დოკუმენტები და მოისმინა რა მხარის ახსნა-განმარტებები

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

აპელანტი კომპანიის „ჯონსონ & ჯონსონ ქონსუმერ ჰოლდინგზ ფრანს სას“ (Johnson & Johnson Consumer Holdings France SAS) წარმომადგენელი შალვა გვარამაძე არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

„NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) არ ექვემდებარება დაცვას შემდეგ მიზეზთა გამო:

აპელანტი მიიჩნევს, რომ არ არსებობს საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის საქართველოში გავრცელებაზე უარის თქმის „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „თ“ პუნქტითა და მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი. შესაბამისად, აპელანტი ითხოვს ბათილად იქნეს ცნობილი „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 22 აპრილის N774/03 ბრძანება და განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ დაცულ იქნას საქართველოში საქონლის სრული ჩამონათვალისათვის.

აპელანტი განმარტავს, რომ ფრაზა „ნორვეგიული ფორმულა“ (NORWEGIAN FORMULA) შეირჩა სასაქონლო ნიშნისათვის იმ მიზეზით, რომ საბაზო ინგრიდიენტი, რომლითაც მზადდება ცნობილი საცხები „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“, წარმოშობილია ნორვეგიაში და გამოიყენებოდა ნორვეგიელი მეთევზეების მიერ ხელების დასატენიანებლად და დასაცავად ზამთრის მძიმე პირობებში. საცხების ყველა შეფუთვაზე მითითებულია „NORWEGIAN FORMULA“-ს წარმოშობის ისტორია და მისი კავშირი ნორვეგიელ მეთევზეებთან, რომლებმაც პირველად გამოიყენეს საცხი ასეთი შემადგენლობით.

აპელანტი, სააპელაციო საჩივარში იყენებს ამონარიდს ინტერნეტის ვებ-გვერდიდან „Neutrogena.com“, საიდანაც ირკვევა, რომ ფრაზა „NORWEGIAN FORMULA“ არის რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი, რომელიც ამავდროულად წარმოადგენს საცხების ცალკე ხაზს, ნაწარმოებს სწორედ ზემოაღნიშნული ნორვეგიული ფორმულით.

ამასთან, აპელანტი თანახმაა ფრაზის სიტყვიერი ელემენტი „NORWEGIAN FORMULA“ სასაქონლო ნიშანში შევიდეს დაუცველი ნაწილის სახით. აპელანტი აცხადებს, რომ მისი კუთვნილი სასაქონლო ნიშანი „NORWEGIAN FORMULA“ და „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“, ძალაშია მსოფლიოს 85 ქვეყანაში. აქედან, ყველაზე ადრეული რეგისტრაცია განმცხადებელმა მოიპოვა 1985 წელს. რეგისტრაციების ჩამონათვალი აპელანტმა წარმოადგინა სააპელაციო საჩივრის ზეპირი განხილვის დროს. აპელანტი ასევე განმარტავს, რომ საცხები სასაქონლო ნიშნით „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“, უკვე წლებია იყიდება „ჯი-პი-სი“-ს სააფთიაქო ქსელში. აღნიშნულის დასამტკიცებლად, აპელანტმა წარმოადგინა ფოტო-მასალა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი მიიჩნევს, რომ სასაქონლო ნიშანმა „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“, ხანგრძლივი გამოყენების შედეგად, მოიპოვა განმასხვავებლობა განცხადებული საქონლის მიმართ. შესაბამისად, წინამდებარე სააპელაციო საჩივრის განხილვისას, გამოყენებულ უნდა იქნას „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი. აპელანტი თვლის, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის დაცვაზე უარის თქმის საფუძველი.

აპელანტი ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმ გარემოებაზე, რომ ნორვეგიული ფორმულით საცხის დამზადება შესაძლებელია ნებისმიერ ქვეყანაში და რომ არც ამ

ფორმულის სახელწოდება და არც მისი დამზადების ხერხი, არ არის დაკავშირებული ნორვეგიულ წარმომავლობასთან. მაგრამ ამავე დროს, აპელანტი განმარტავს, რომ კომპანია „ჯონსონ & ჯონსონ ქონსუმერ ჰოლდინგზ ფრანს სას“ სასაქონლო ნიშნის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) გამოყენებით აწარმოებს მაღალი ხარისხის საცხებს, შესაბამისად, მოხმარებელი, რომელიც შეიძენს ზემოაღნიშნული სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებულ პროდუქციას, არ იქნება მოტყუებული. მართალია, ნორვეგიული ფორმულა თავისთავად არ არის დაკავშირებული ნორვეგიასთან, მაგრამ აღნიშნული არ იქონიებს უარყოფით გავლენას მოხმარებელზე, ვინაიდან, აპელანტმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებულ პროდუქცია საკმაოდ მაღალი ხარისხისაა.

გარდა ამისა, სააპელაციო საჩივარს თან ერთვის თანხმობის წერილი რომლიდანაც ირკვევა, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „NEUTROGENA“ (რეგ. №355, 08.11.1994) მფლობელი „NEUTROGENA CORPORATION“ თანახმაა საქართველოში საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის გავრცელებაზე მე-3 კლასის განცხადებული საქონლისათვის. თანხმობის წერილიდან ასევე ირკვევა, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი წარმოადგენს აპელანტის სრულ მფლობელობაში მყოფ კომპანიას. შესაბამისად, არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ IR 517951 საქართველოში დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა აპელანტის არგუმენტაცია და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი გარემოებების გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც, „შესაძლებელს ხდის, მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მოხმარებელს საქონლის თვისების, ხარისხის, გეოგრაფიული წარმოშობის ან საქონლის სხვა მახასიათებლების შესახებ“.

სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ სასაქონლო ნიშანი „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) არ არის შეცდომაში შემყვანი გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ. სასაქონლო ნიშნის სიტყვიერი ნაწილი „NORWEGIAN

FORMULA” ინგლისური სიტყვაა და ქართულად ითარგმნება, როგორც „ნორვეგიული ფორმულა”. განცხადებულ სასაქონლო ნიშანში შემავალი სიტყვიერი ელემენტი „NORWEGIAN” („ნორვეგიული”), არის მითითება არა პროდუქტზე, რომელზეც მოითხოვება აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის დაცვა, არამედ ფორმულაზე. ფორმულა შეიძლება იყოს მათემატიკური, ქიმიური, ფიზიკური და ა.შ. იგი ადამიანის ინტელექტუალური შრომის შედეგად შეიძლება იყოს შექმნილი და ვერ იქნება დაკავშირებული რომელიმე გეოგრაფიულ ადგილთან (სახელმწიფოსთან, რაიონთან, ქალაქთან და ა.შ.). “ნორვეგიული ფორმულა” მიუთითებს პროდუქტის დამზადების ტექნოლოგიურ ხერხზე, მეთოდოლოგიაზე ან/და განსხვავებულ შემადგენლობაზე და არა პროდუქტის წარმომავლობაზე. ნორვეგიული, ამერიკული, ჩინური და ა.შ. ფორმულის გამოყენებით შესაძლებელია პროდუქტი დამზადდეს ნებისმიერ სახელმწიფოში. მაგალითად, ლუდის დამზადების გერმანული ტექნოლოგია, შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა პირმა ნებისმიერ სახელმწიფოში, რაც ავტომატურად არ გულისხმობს იმას, რომ გერმანული ტექნოლოგიით დამზადებული ლუდი აუცილებლად გერმანიშია წარმოებული. უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკე აღებული სიტყვიერი ელემენტი „NORWEGIAN”, მეორე სიტყვიერი ელემენტის – „FORMULA”-ს გარეშე, დიდი ალბათობით მომხმარებელს მცდარ წარმოდგენას შეუქმნიდა გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ, ვინაიდან განმცხადებელი კომპანია არის ფრანგული და სავარაუდოდ საქონელი, რომელზეც მოითხოვება სასაქონლო ნიშნის დაცვა არ არის წარმოებული ნორვეგიაში. განაცხადში წარმოდგენილ სიტყვათა კომბინაციაში, სწორედ მეორე სიტყვა - „FORMULA” აქარწყლებს საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. სასაქონლო ნიშნის სიტყვიერი ელემენტი „NORWEGIAN” ეხება მინიშნებას ფორმულაზე, მეთოდზე, ხერხზე, ტექნოლოგიაზე და ა.შ., იგი არ მიანიშნებს პროდუქტის გეოგრაფიულ წარმოშობაზე და ვერ იქნება შეცდომაში შემყვანი გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ.

ამასთან, სასაქონლო ნიშნის სიტყვიერ ნაწილს - „NORWEGIAN FORMULA”, ვერ მიენიჭება დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვა, რადგან აღწერილობითია იმ საქონელი მიმართ, რომლისთვისაც მოითხოვება მათი რეგისტრაცია.

რაც შეეხება „სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის “NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA” (IR 517951) საქართველოში გავრცელებაზე უარის თქმის

საფუძველს, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ აპელანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტით დასტურდება, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანია „ნეუტროჯინა კორპორეიშენ, დელავერის კორპორაცია“ (NEUTROGENA CORPORATION) და აპელანტი კომპანია „ჯონსონ & ჯონსონ ქონსუმერ ჰოლდინგზ ფრანს სას“ (Johnson & Johnson Consumer Holdings France SAS) წარმოადგენენ მონათესავე კომპანიებს. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) საქართველოში დაცვის მინიჭებაზე „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უარის თქმის საფუძველი.

შედეგად ვეღვივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგია მიიჩნევს, რომ ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველს.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ იხელმძღვანელა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის №02 ბრძანებით დამტკიცებული საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. კომპანიის „ჯონსონ & ჯონსონ ქონსუმერ ჰოლდინგზ ფრანს სას“ (Johnson & Johnson Consumer Holdings France SAS) სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.
2. ბათილად იქნას ცნობილი „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 22 აპრილის N774/03 ბრძანება.
3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის „NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA“ (საიდ. N72341/03 IR 517951) მიენიჭოს დაცვა საქონლის სრული განცხადებული საქონლის

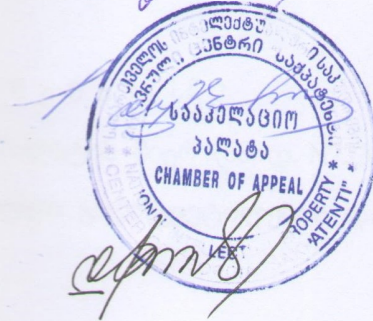
ჩამონათვალის მიმართ. სიტყვიერი ნაწილი „NORWEGIAN FORMULA“ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანში შევიდეს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვის გარეშე.

4. წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17) გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში.

კოლეგიის თავმჯდომარე:

მ. ფრუიძე

წევრები:



ს. დუმბაძე

დ. ჭიჭინაძე