

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 20 თებერვლის №3871/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი "PROMISTO" დაცვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან იგი მსგავსია კომპანიის "სმითქლან ბიქემ (კორკ) ლიმიტიდ" (მისამართი: Currabinny, Carrigaline, Country Corck, IE), სახელზე მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის მადრიდის შეთანხმების ოქმით რეგისტრირებული ნიშნისა „PROMASTA“ (რეგისტრაციის № 9945, თარიღი: 07.07.1998), რაც ქმნის ნიშნებს შორის აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას, რის გამოც, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე. ამასთან, კოლეგია აღნიშნავს, რომ ექსპერტიზის დასკვნაში დაშვებულია ტექნიკური ხასიათის შეცდომა, კერძოდ დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში „PROMACTA“ ნაცვლად ასო „C“, მითითებულია ასო „S“.

აპელანტი კომპანია „იანსენ რ&დ აირლანდ“ არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, მართალია ორივე ნიშანი შეიცავს თავსართს „პრო“ (PRO), მაგრამ აღიარებული პრაქტიკიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით, ფარმაცევტული ნაწარმის მიმართ, აღნიშნული თავსართი მიიჩნევა ე.წ. ფორმანტად. აპელანტის მითითებით, საქპატენტში მსგავსი სახის მრავალი ნიშანია რეგისტრირებული, მაგალითად: “PROBIOCSIN” რეგ. № 23747; “PROLIA” № 22343; “PROFLOSIN” რეგ. № 18082; “PROTOPIC” № 17059; “PROACTIV” №22863; “PROACTIN” № 22863; “PROSTAMOL” № 13729; “PROCTOSAN” № 13255 და მრავალი სხვა, რაც შესაბამისად ადასტურებს ასეთი ნიშნების მსგავსი საქონლისთვის თანაარსებობის ფაქტს, აღრევის შესაძლებლობის გარეშე, ამიტომ, შესაძარებლად რჩება დაპირისპირებული ნიშნების მომდევნო ნაწილი “MISTO” (მისტო) და „MACTA“ (მაქტა), რომელიც არსებითია და განსხვავდება ერთმანეთისგან. კერძოდ, განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის ხუთი ასოდან მსგავსია მხოლოდ ორი და ფონეტიკურად ორივე სხვადასხვანაირად გამოითქმის „მისტო“

და „მაქტა“ ან „მაკტა“. აპელანტის პოზიციით, როდესაც საქმე ეხება ფარმაცევტულ ნაწარმს, ცნობილია, რომ მომხმარებელი საკმაოდ ფრთხილია მედიკამენტის შექმნისას, რომლის დანიშვნაც ხდება უშუალოდ ექიმის მიერ, რაც კიდევ უფრო გამორიცხავს დაპირისპირებული ნიშნების აღრევის რისკს მომხმარებლის მხრიდან. აპელანტის მითითებით, საქპატენტში რეგისტრირებულია ორი სასაქონლო ნიშანი „PROACTIV“ (რეგ. №22863) და “PROACTIN” (რეგ. № 22863) ასევე, მე-5 კლასი მსგავსი საქონლისთვის და თუ აღნიშნულ ნიშნები (თითქმის იდენტური) არ ჩაითვალა მსგავსად და დარეგისტრირდა, მითუფრო, არ უნდა შეექმნას წინააღმდეგობა აპელანტის ნიშანს, რადგან “PROMISTO” და “PROMACTA” უფრო განსხვავდება ერთმანეთისგან, ვიდრე “PROACTIV” და “PROACTIN”. აპელანტის განმარტებით, ორივე ნიშანი რეგისტრირებულია მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის, “OHIM”-ში და თანაარსებობენ სამომხმარებლო ბაზარზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 20 თებერვლის საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ №387/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „PROMISTO” (საიდ. №72284/03 IR 1088474) დაცვის მინიჭებას საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ „მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო აღრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია, ხოლო საქონელი – იდენტური ან იმდენად მსგავსი, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა”.

კოლეგია ვერ გაიზიარებს აპელანტის პოზიციას და მიიჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „PROMISTO” (საიდ. №72284/03 IR 1088474) და

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „PROMACTA” (რეგისტრაციის № 9945); წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ვიზუალური და ფონეტიკური თვალსაზრისით. კერძოდ, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასომთავრული ასოებით, ამასთან ორივე სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს სიტყვიერ ნიშანს და არ შეიცავს გამოსახულებით ელემენტს. მართალია, განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების საწყისი ნაწილი „PRO” წარმოადგენს ე.წ. ფორმანტს (სიტყვის ნაწილს, რომელიც ყველაზე ხშირად მეორდება მედიკამენტების დასახელებებში და აქედან გამომდინარე არ გააჩნია მაღალი დონის განმასხვავებელუნარიანობა). მსგავსი საწყისი ელემენტის არსებობა საერთო შთაბეჭდილებით, ვიზუალურად ნიშნებს კიდევ უფრო მსგავსს ხდის. ამასთან, მსგავსია სასაქონლო ნიშნების ბოლო ნაწილებიც „MISTO” - „MACTA”. აღსანიშნავია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნისაგან მხოლოდ ორი ხმოვნით განსხვავდება: „I” და „O”, რაც ვერ სძენს ნიშნებს იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდეს განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. იდენტურია დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების დანარჩენი ასოებიც. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „პრომისტო”, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც „პრომაქტა” ან „პრომასტა”. აღნიშნული კიდევ უფრო მეტად ზრდის სასაქონლო ნიშნების აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. მსგავსია ასევე, განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალი, რადგან ორივე სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებულ პროდუქციას წარმოადგენს ფარმაცევტული პრეპარატები.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებს და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „PROMISTO” (საიდ. №72284/03 IR 1088474) დაცვის მინიჭებაზე უარის

თქმის კანონით გათვალისწინებულ 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 „გ“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ე ვ ი ტ ა:

1. კომპანია „იანსენ რ&დ აირლანდ“-ის (Janssen R&D Ireland) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 20 თებერვლის №387/03 ბრძანება საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ.
3. 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:

ი. მულალაშვილი

ლ. კერესელიძე