საიდ. №75742/03

IR 1014129

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №30-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპა-ტენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ი. გიქორაშვილი, მ. ჭიჭინაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის ოტკრიტოე აციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ” (Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Nizhegorodsky khimiko - farmatsevtishesky zavod") სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №30-03/15), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 27 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ“ №403/03 ბრძანების ბათილად ცნობა იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ХОНДРОКСИД”

(საიდ. №75742/03, IR 1014129) უარი ეთქვა საქართველში დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული ნიშნისათვის დაცვის მინიჭება საქართველში საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 27 იანვრის №403/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „ХОНДРОКСИД“ ექვემდებარება ნაწილობრივ დაცვის მინიჭებას, ვინაიდან იგი მსგავსია შპს "Novator Pharma"-ს (მისამართი: სოფ. ირგანჩაი, დმანისის რაიონი; საქართველო) სახელზე მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის საქპატენტში რეგისტრირებული ნიშნისა "Chondrocsil" (რეგისტრაციის №23746, რეგ. თარ: 2013-06-07). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, განცხადებულ და რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს (როგორც კირილიცაზე შესრულებული ჩანაწერის შემთხვევაში, ასევე ინგლისურად შესრულებული ჩანაწერის შემთხვევაში) აქვთ აღრევამდე მსგავსი ჟღერადობა, ხოლო განსხვავებული ბოლო ასოების (რეგისტრირებული ნიშნის შემთხვევაში „L“, ხოლო საქართველოში გასავრცელებლად შემოტანილი ნიშნის შემთხვევაში „Д“) არსებობა ვერ უზრუნველყოფს ნიშნებს შორის საკმაო განმასხვავებლობას, რაც ქმნის ნიშნებს შორის აღრევისა და შესაბამისად, მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. ამასთან, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - "საქპატენტის" თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აგვისტოს №05 ბრძანებით დამტკიცებული „სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის წარდგენისა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ“ ინსტრუქციის მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად: სიმბოლოების მსგავსების დადგენის ძირითადი კრიტერიუმი შეიძლება იყოს სიმბოლოების სმენითი(ფონეტიკა, მუსიკალური ჟღერადობა), მხედველობითი (გრაფიკა, ფერთა შეხამება),

აზრობრივი (სემანტიკა, არსი) მსგავსება. სიმბოლოების შედარებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საერთო შთაბეჭდილებას". აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ" ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს ნაწილობრივ უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში, კერძოდ მე-5 კლასის საქონლის ნაწილში.

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 კომპანია ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ" არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, განცხადებული ნიშანი და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი განსხვავდება ერთმანეთისაგან ფონეტიკურად და გრაფიკულად. სასაქონლო ნიშანი „Chondrocsil" და სარეგისტრაციოდ განცხადებული ნიშანი „ХОНДРОКСИД" არ შეიძლება ჩაითვალოს აღრევამდე მსგავსად, რადგან მათ შორის არსებობს ვიზუალური განსხვავება. კერძოდ, დაპირისპირებული ნიშნები შესრულებულია სხვადასხვა ანბანის ასო-ნიშნებით, განცხადებული ნიშანი კირილიცით, ხოლო დაპირისპირებული - ლათინურით. დაპირისპირებული ნიშნების ფონეტიკური განსხვავება განპირობებულია „ocsil" დაბოლოების წაკითხვის სირთულით, კერძოდ, ის შეიძლება წაკითხულ იქნას, როგორც „ОКЦИЛ" ან „ОСИЛ", ან „ОКСИЛ". აპელანტის პოზიციით, სიტყვების თანხვედრილი ნაწილები არ წარმოადგენენ მათ ძლიერ ნაწილებს, ვინაიდან წარმოადგენენ ფორმანტებს და დაპირისპირებულ ნიშნებში, ასრულებენ გარკვეული კატეგორიის ფარმაცევტულ საქონელთან, კერძოდ კი, ხონდროპროტექტორული მოქმედების პრეპარატებთან, ასოციაციური კავშირის

ფუნქციას. დაპირისპირებულ ნიშნებში ძლიერ ელემენტებს წარმოადგენენ მათი განსხვავებული ნაწილები - „КСИД“ და „csil“. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „Chondrocsil“ წარმოადგენს ფანტაზიურ სიტყვას, რომელიც შესრულებულია ლათინური ასოებით. დასახელება ითვლება სხვა დასახელების მსგავსად, თუ ისინი ერთმანეთთან ასოცირდება მთლიანობაში ცალკეული განსხვავებების მიუხედავად. აპელანტის მითითებით, საქპატენტიში აპელანტი კომპანიის სახელზე რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი „CHONDROXIDUM” (რეგ. N 13909, რეგ. თარ: 29.05.2001). აპელანტის განმარტებით, კომპანია ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ“ არის ამ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი საქართველოში მე-5-ე კლასის საქონლისათვის, კერძოდ, „ფარმაცევტული, ვეტერინარიული და ჰიგიენური პრეპარატები“, რის საფუძველზეც ახორციელებს გარეგანი მოხმარების გელის „ХОНДРОКСИД“ (რეგისტრაციის № 013922, რეგისტრაციის თარიღი: 27.06.2009) და გარეგანი მოხმარების კრემის „ХОНДРОКСИД Форте“, (რეგისტრაციის № R 009689, რეგისტრაციის თარიღი 28.12.2012) რეალიზაციას საქართველოს ტერიტორიაზე. აღნიშნული პრეპარატები რეგისტრირებულია საქართველოს შრომის, ჯამრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ სამკურნალო საშუალებების რეესტრში http://pharmacy.moh.gov.ge/Pages/Products.aspx. აპელანტის პოზიციით, საწარმოო საკუთრების დაცვის შესახებ პარიზის კონვენციის 5C (2) მუხლის თანახმად, მფლობელის მიერ სასაქონლო ნიშნის გამოყენება ისეთი ფორმით, რომელიც მხოლოდ მცირედით, ცალკეული, უმნიშვნელო ელემენტებით განსხვავდება საპატენტო კავშირის რომელიმე ქვეყანაში დარეგისტრირებული ნიშნისაგან არ იწვევს რეგისტრაციის გაუქმებას და არ ზღუდავს ნიშნის დაცვას. ამ მუხლის თანახმად, ოაო „ნიჟფარმის“ ნიშნის „CHONDROXIDUM“ სამართლებრივი დაცვა ვრცელდება ასევე, სიტყვიერ აღნიშვნაზე „ХОНДРОКСИД“. აპელანტის

განმარტებით, სამედიცინო ტერმინოლოგიაში გამოიყენება ლათინური ენა. ლათინურ ენაში ასოთა თანწყობა “CH” იკითხება, როგორც „ხ“. მაგალითად, სიტყვა “CHORDA” იკითხება, როგორც „ხორდა“. ლათინური ენის წესების თანახმად, სამკურნალო საშუალებების დასახელებები წარმოადგენს მეორე ბრუნვის საშუალო სქესის არსებით სახელებს. ქართული (ისევე როგორც რუსული) დასახელება, ლათინურისაგან განსხვავდება მხოლოდ ტრანსკრიფციით და დაბოლოება „um“-ის არარსებობით. მაგალითად, „Amidopyrinum“ – „ამიდოპირინი“ (амидопирин), „Validolum“ – „ვალიდოლი“ (валидол) და სხვ. ლათინური ენის ყველა სახელმძღვანელოში, მაგალითად, „ლათინური ენის სახელმძღვანელო“ (”Латинский язык”, ავტორი Л.С. Капитула, გამოცემული Минск, 2009) მითითებულია, რომ ასოთა თანწყობა „CH“ იკითხება როგორც „ხ“, ხოლო სიტყვები „chirurgia“ – „хирургия“, „bronchus“ – „бронх“. სტუდენტებისათვის განკუთვნილი ლათინური ენის სახელმძღვანელოს მეთოდურ მითითებებში (ავტორები რ.ფ ბერეზოვსკაია., ზ.ტ.რასულოვა, მ.რ.ხამროკულოვა) მითითებულია, რომ „ch“ გამოითქმის, როგორც რუსული „ხ“, მაგალითად, „pulcher“ – „пульхэр” - ლამაზი. ამდენად, პრეპარატი ”CHONDROXIDUM” რუსულად იკითხება, როგორც „ხონდროკსიდუმ“, ხოლო წარმოითქმება, როგორც „ხონდროქსიდ“. აპელანტის მითითებით, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანია "Novator Pharma" არის ახალი კომპანია საქართველოს ბაზარზე. მისი საქმიანობაა, წამლებისა და ბიოლოგიური დანამატების იმპორტი და ექსპორტი საქართველოში. კერძოდ, ისეთი საქმიანობა, რომელიც კანონმდებლობით შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური ლიცენზიის/ნებართვის საფუძველზე და დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის მომენტიდან. დღეის მდგომარეობით, კომპანია "Novator Pharma“ არ აწარმოებს წამალს სახელით “Chondrocsil”. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების

სააგენტოს წერილის თანახმად, რომელიც ერთვის სააპელაციო საჩივარს, აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 4 მარტის მდგომარეობით, წაამალი სავაჭრო დასახელებით „Chondrocsil“ არ არის დაშვებული (რეგისტრირებული) საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე. ამას ადასტურებს ასევე, შესაბამისი ვებ-გვერდი http://pharmacy.moh.gov.ge/Pages/Products.aspx. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ კომპანია ოაო „ნიჟფარმი“ კარგად არის ცნობილი საქართველოს მომხმარებლისათვის. ეს განპირობებულია გამოშვებული, სხვადასხვა მიმართულების, პრეპარატების ფართო ასორტიმენტით და დიდი მოცულობებით, ბრენდების დიდი რაოდენობით და აქტიური სამარკეტინგო პოლიტიკით. ოაო „ნიჟფარმის“ საქართველოსათვის განკუთვნილი პროდუქციის ჯგუფი შეიცავს 50 დასახელების პრეპარატს, მათ შორის არის: ცეფეკონი, ესლიდინი, თრომბლესსი, ლავომაქსი, ვიტაპროსტი. აპელანტის განმარტებით, ოაო „ნიჟფარმი“ არის რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ფარმაცევტული კომპანია, რომელსაც იცნობენ, როგორც მაღალი ხარისხის პროდუქციის მწარმოებელს. ამავე დროს, ოაო „ნიჟფარმის“ პროდუქცია იყიდება ორიგინალურ შეფუთვაში, რომლის ზედაპირზე პროდუქრტის დასახელების გარდა, დატანილია მწარმოებლის დასახელება და ჰოლოგრამა, რაც იძლევა პროდუქტის მჭიდრო ასოციაციას მის მწარმოებელთან და იძლევა მისი პროდუქციის გამორჩევის საშუალებას სხვა კომპანიების პროდუქციისაგან. აპელანტის მითითებით, აპელანტის სახელზე საქართველოში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი ”CHONDROXIDUM” საქართველოსთან ერთად რეგისტრირებულია ასევე, აზერბაიჯანში, სომხეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, მოლდოვაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 27 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ“ №403/03 ბრძანების ბათილად ცნობას იმ ნაწილში,

რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ХОНДРОКСИД” (საიდ. №75742/03, IR 1014129) უარი ეთქვა საქართველში დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებას საქართველში საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

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

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

კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები განსხვავდება ვიზუალურად, რადგან განცხადებული ნიშანი შესრულებულია კირილიცაზე და აქვს განსხვავებული დაბოლოება „КСИД“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი შესრულებულია ლათინურ ანბანზე და ბოლოვდება განსხვავებულად - „csil”. ამასთან, კოლეგიამ მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ საქპატენტში აპელანტი კომპანიის სახელზე დაპირისპირებულ ნიშანზე უფრო ადრინდელი პრიორიტეტით, 2001 წელს, რეგისტრირებულია იგივე სასაქონლო ნიშანი ლათინური შრიფტით შესრულებული „CHONDROXIDUM” (რეგ. N13909), ხოლო განცხადებული სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს აპელანტი კომპანიის სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის კირილიცაზე შესრულებულ ვარიანტს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კოლეგიას მიაჩნია, რომ აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, სასაქონლო

ნიშნების აღრევის ალბათობა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა მწარმოებლის მიმართ მცირეა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „ХОНДРОКСИД" (საიდ. №75742/03, IR 1014129) დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი.

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 „ა" ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის ოტკრიტოე აკციონერნოე ობშჩესტვო „ნიჟეგოროდსკი ხიმიკო-ფარმაცევტიჩესკი ზავოდ" (Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo "Nizhegorodsky khimiko - farmatsevtishesky zavod") სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის" სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 27 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ" №403/03 ბრძანება იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ХОНДРОКСИД"

(საიდ. №75742/03, IR 1014129) უარი ეთქვა საქართველში დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ХОНДРОКСИД" (საიდ. №75742/03, IR 1014129) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

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: ნ. გოგილიძე

წევრები: ი. გიქორაშვილი

მ. ჭიჭინაძე