საიდ. №80629/03

IR 1232515

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №16-03/16

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ - „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ი. გიქორაშვილი, უ. ოშხნელი, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „ფერერო ს.პ.ა.“ (FERRERO S.P.A.) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №16-03/16), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 30 ოქტომბრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ №3279/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და საერთაშორისო მოცულობითი სასაქონლო

ნიშნისათვის (საიდ. №80629/03, IR 1232515) დაცვის მინიჭება

საქართველოში განცხადებული საქონლის სრული ჩამონათვალის მიმართ (30-ე კლასი).

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 30 ოქტომბრის №3279/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი მოცულობითი სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს ამ სფეროში გამოყენებად ჩვეულებრივ ფორმას და არ აქვს განმასხვავებლობა განცხადებული საქონლის მიმართ. აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველში.

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 „ფერერო ს.პ.ა.“ (FERRERO S.P.A.) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, კომპანია „ფერერო ს.პ.ა“ წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ შოკოლადის მწარმოებელ კომპანიას. მის მიერ წარმოებული შოკოლადის ბრენდი „ქინდერ შოკოლადი“ (Kinder Chocolate) უკვე რამდენიმე წელია უდიდესი წარმატებით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. „ქინდერ შოკოლადი“ ყოველთვის გამოირჩეოდა მისი ორიგინალური ფორმითა და შეფუთვით. იგი ცნობილია მომხმარებლის ფართო მასებისათვის და აკმაყოფილებს დაცვისუნარიანობის კანონით დადგენილ ყველა მოთხოვნას, კერძოდ აპელანტის განაცხადი „ქინდერ შოკოლადის“ სამგანზომილებიანი ნიშნის დაცვაზე ემყარება იგივე პრინციპს, რასაც „ფერერო ს.პ.ა“-ს მიერ მანამდე წარდგენილი განაცხადები სხვა შოკოლადის ფორმების სასაქონლო ნიშნად დაცვაზე, რომლებზეც საქპატენტს 2009-2010

წლებში მიღებული აქვს დადებითი გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, „ქინდერ შოკოლადის“ სამგანზომილებიანი ფიგურა არ არის პირველი და ერთადერთი „ფერერო ს.პ.ა“-ს კუთვნილი სასაქონლო ნიშანი, რომელიც საქპატენტის მიერ აღიარებულია, როგორც დაცვისუნარიანი სასაქონლო ნიშანი. უფრო კონკრეტულად კი, აპელანტის განაცხადების საფუძველზე საქპატენტს 2009-2010 წლებში ქინდერის სხვა სამგანზომილებიანი ფიგურების (IR 986274, 940986, 987293) დაცვაზე მიღებული აქვს დადებითი გადაწყვეტილებები. აღნიშნული სასაქონლო ნიშნების მსგავსად, სადავო სამგანზომილებიან ფიგურასაც გააჩნია ის სპეციფიკური მახასიათებლები, რომელიც მას ანიჭებს განმასხვავებელუნარიანობას. კერძოდ, „ქინდერ შოკოლადის“ სამგანზომილებიანი ფიგურა შედგება ხუთი ერთმანეთისაგან სპეციფიურად, წრიული ფორმის ჩაღრმავებებით გამოყოფილი მართკუთხა ნაწილებისაგან, სადაც სათითაოდ ყველა მართკუთხა ზედაპირის შუაში გამოსახულია გვირგვინი. გვირგვინი კი კუთხეებში გაფორმებულია დახრილი ზოლებით. სპეციფიკური ფორმა და ვიზუალური გამოსახულება წარმოდგენილ ნიშანს ანიჭებს განმასხვავებელუნარიანობას. აპელანტის პოზიციით, უკვე წლებია, რაც „ქინდერ შოკოლადი“ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ფიგურით შემოდის და წარმატებით იყიდება საქართველოში. 2007 წლიდან 2016 წლამდე „ქინდერ შოკოლადის“ გაყიდვების რაოდენობამ ოთხ შოკოლადიანი შეფუთვით შეადგინა 7,233,786 (შვიდი მილიონ ორას ოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაექვსი) ცალი, ხოლო 8 შოკოლადიანი შეფუთვით 2,925,560 (ორი მილიონ ცხრაას ოცდახუთი ათას ხუთას სამოცი) ცალი. შესაბამისად, ქართველი მომხმარებლისათვის კარგად არის ცნობილი შოკოლადის ბატონის/ფილის ვიზუალური მხარე და მისი განმასხვევებელი ელემენტები. აპელანტის მითითებით, წარმატებულ გაყიდვებთან ერთად, „ქინდერ შოკოლადის“ რეკლამირება წლების განმავლობაში ხდებოდა და დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებებით. თავად შოკოლადის რეკლამაშიც კი გარკვევით ჩანს შოკოლადის ბატონის/ფილის ვიზუალური ნაწილი. გამომდინარე აქედან, ბუნებრივია,

ქინდერის შოკოლადის ბატონის/ფილის სპეციფიკური ფორმა კარგად არის ცნობილი მომხმარებელთა ფართო მასებისათვის და ის უკვე ქინდერის ბრენდთან ასოცირებულ სიმბოლოდაც არის ქცეული. აპელანტის განმარტებით, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონი ადგენს სასაქონლო ნიშნის დაცვაზე უარის თქმის შედარებით და აბსოლუტურ საფუძვლებს, აბსოლუტური საფუძვლების თანახმად, „სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც არაგანმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი საქონლის მიმართ“. შესაბამისად, კანონიდან გამომდინარეობს, რომ არაგანმასხვავებელუნარიანობა დგინდება იმ საქონელთან მიმართებაში, რომლის მიმართაც ხდება ამა თუ იმ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია. წინამდებარე შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, წარმოადგენს თუ არა სამგანზომილებიანი შოკოლადის ბატონის/ფილის ფიგურა 30-ე კლასში შემავალი (ყავა, ჩაი, კაკაო და ყავის შემცვლელები) საქონლისათვის განმასხვავებელუნარიანს. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ შოკოლადის ბატონს/ფილას აქვს სპეციფიკური ფორმა, იგი შედგება ხუთი ერთმანეთისაგან წრიული ფორმით გამოყოფილი მართკუთხა ნაწილებისგან, სადაც თითოეული მართკუთხა ნაწილის ზედაპირის შუაში გამოსახულია გვირგვინი, გვირგვინი კი კუთხეებში გაფორმებულია დახრილი ზოლებით. ამასთან, თავად შოკოლადის ბატონის/ფილის სიგანეც და სიგრძეც ნაკლებია სხვა სტანდარტული ფორმის შოკოლადის ბატონისა თუ ფილის სიგანე/სიგრძეზე. შესაბამისად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი შოკოლადის სამგანზომილებიანი ფიგურა განმასხვავებელუნარიანია, რადგან მისი ფორმა ფანტაზიურია, გვირგვინი სპეციფიკური, ხოლო ზომა სტანდარტული შოკოლადის ბატონზე/ფილაზე ნაკლები. აპელანტის პოზიციით, ჩამოთვლილი სპეციფიკური დეტალებიდან გამომდინარე, საქპატენტს არ ჰქონდა საკმარისი საფუძველი მიეჩნია შოკოლადის ბატონი/ფილა ტკბილეულის კლასში ხშირად გამოყენებად ფორმად და აღნიშნულის გამო დაედგინა იგი არაგანმასხვავებელუნარიანად. აპელანტის მითითებით, ზემოაღნიშნული განმასხვავებელუნარიანობის საფუძვლის გარდა, საქპატენტის მიერ შოკოლადის

ბატონის/ფილის ფიგურის დაცვაზე უარის გაუქმების დამატებით საფუძველს წარმოადგენს ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი, რომლის თანახმად:

„ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“„დ“, „ე“, „ვ“ და „თ“ ქვეპუნქტები არ გამოიყენება, თუ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანამდე, სამოქალაქო ბრუნვაში გამოყენების შედეგად, ეს ნიშანი განმასხვავებელ სიმბოლოდ დამკვიდრდა განაცხადში მითითებული საქონლის მიმართ“. შესაბამისად, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძველი - არაგანმასხვავებელუნარიანობა არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სასაქონლო ნიშანი განმასხვავებელ სიმბოლოდ დამკვიდრდა სამოქალაქო ბრუნვაში იმ პროდუქტებთან მიმართებაში, რა კლასშიც მისი დაცვა მოითხოვება. აპელანტის მითითებით, ქინდერის შოკოლადის წარმოდგენილი ბატონი/ფილა წლებია ბრუნავს საქართველოს ბაზარზე. კერძოდ, 2007-დან 2016 წლამდე (9 წლის განმავლობაში) საქართველოს ბაზარზე რეალიზებულია 10,000,000 (ათი მილიონ) ერთეულზე მეტი ქინდერის შოკოლადის ის ბატონი/ფილა, რომელიც წარმოდგენილია სარეგისტრაციოდ. აღნიშნული გარემოება უდაოდ ადასტურებს, მისი ცნობადობის მაღალ დონეს საქართველოს ბაზარზე. გაყიდვების გარდა, ქინდერის შოკოლადის ბატონის/ფილის ცნობადობას ქართველ მომხმარებელში ადასტურებს ის სარეკლამო კამპანია, რაც წლების განმავლობაში რეგულარულად მიმდინარეობდა საქართველოში. 2012-2015 წლებში ,,ქინდერ შოკოლადის“ ბატონის/ფილის რეკლამირებისათვის დახარჯულმა ფინანსურმა სახსრებმა მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე გადააჭარბა 215,000 (ორას თხუთმეტი ათას) აშშ დოლარს. ამავე პერიოდში ,,ქინდერ შოკოლადის“ ბატონის/ფილის რეკლამირება რეგულარულად ხდებოდა ქართული სატელევიზიო ეთერების მეშვეობით. თავად სარეკლამო ვიდეო რგოლში, რომელიც მტკიცებულების სახით თან ერთვის წინამდებარე სააპელაციო საჩივარს ნათლად ჩანს „ქინდერ შოკოლადის“ როგორც შეფუთვა, ასევე თავად შოკოლადის სამგანზომილებიანი ფიგურა, სადაც ნათლად არის

გამოკვეთილი შოკოლადის ბატონის/ფილის განმასხვავებელი ნიშნები - სპეციფიკური ფორმა, დახრილობა, გვირგვინი და გვირგვინის მიმდებარე ზოლები. შესაბამისად, უდაოა, რომ „ქინდერ შოკოლადის“ ბატონის/ფილის სპეციფიკური ფორმა ცნობილია არა მხოლოდ ქინდერის მოყვარულთათვის, არამედ ზოგადად ქართული საზოგადოებისათვის. სარეკლამო ვიდეო რგოლში ნაჩვენები „ქინდერ შოკოლადის“ ფიგურა გამოირჩევა ორიგინალური, ფანტაზიური ფორმითა და სპეციფიური გვირგვინიანი გამოსახულებით, რომელიც არათუ დასამახსოვრებელია, არამედ ქინდერის მარკის სიმბოლოსაც წარმოადგენს. აპელანტის მითითებით, სამართლებრივად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ესპანეთის მარეგისტრირებელმა ორგანომ „ქინდერ შოკოლადის“ ბატონის/ფილის სამგანზომილებიანი ფიგურის დაცვაზე, როდესაც „ფერერო ს.პ.ა“-ს დასაბუთებული საჩივრის საფუძველზე, გააუქმა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სასაქონლო ნიშნის არაგანმასხვავებელუნარიან ნიშნად მიჩნევასთან დაკავშირებით და დაადგინა, რომ: „წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი არის ფანტაზიური და სპეციფიკური სამგანზომილებიანი ფორმა, რომელსაც მომხმარებელი გამოარჩევს სხვა მსგავსი პროდუქტებისაგან“. შედეგად გაუქმდა ესპანეთის მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი შოკოლადის ბატონის/ფილის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ და სამგანზომილებიან ფიგურას მიენიჭა დაცვა 30-ე კლასში. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქპატენტის გადაწყვეტილება არის უსაფუძვლო და უნდა გაუქმდეს, რადგან სიმბოლო, რომელსაც უარი ეთქვა დაცვაზე განმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი საქონლის მიმართ და ამავდროულად, სასაქონლო ნიშნის დაცვაზე უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებამდე აღნიშნული ნიშანი სამოქალაქო ბრუნვაში გამოყენების შედეგად დამკვიდრდა განმასხვავებელ სიმბოლოდ განაცხადში მითითებული საქონლის მიმართ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 30 ოქტომბრის „საერთაშორისო

სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ №3279/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და საერთაშორისო მოცულობითი სასაქონლო

ნიშნისათვის (საიდ. №80629/03, IR 1232515) დაცვის მინიჭებას საქართველოში განცხადებული საქონლის სრული ჩამონათვალის მიმართ.

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

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი „არაგანმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი საქონლის მიმართ”. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, „ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“ და „თ“ ქვეპუნქტები არ გამოიყენება, თუ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანამდე, სამოქალაქო ბრუნვაში გამოყენების შედეგად, ეს ნიშანი განმასხვავებელ სიმბოლოდ დამკვიდრდა განაცხადში მითითებული საქონლის მიმართ“.

სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული ნიშანი

წარმოადგენს არაგანმასხვავებელუნარიან სიმბოლოს 30-ე კლასის განცხადებული საქონლის მიმართ. განცხადებული მოცულობითი სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს შოკოლადის ფილის სამგანზომილებიან ფიგურას, კერძოდ ე.წ. ბატონის ტიპის შოკოლადის ფორმას, რომელიც შოკოლადის ინდუსტრიაში ფართოდ გამოიყენება აღნიშნული შოკოლადის სახეობისათვის. ამასთან, სააპელაციო საჩივარს თან ერთვის დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი სამოქალაქო ბრუნვაში გამოყენების შედეგად, განმასხვავებელ სიმბოლოდ

დამკვიდრდა განაცხადში მითითებული საქონლის - შოკოლადის ბატონის/ფილის მიმართ. კერძოდ, აპელანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, 2007 წლიდან 2016 წლამდე საქართველოში განცხადებული ნიშნის ქვეშ რეალიზებულია 7,233,786 (შვიდი მილიონ ორას ოცდაცამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაექვსი) ცალი ერთეული ოთხცალიანი შოკოლადის შეფუთვა და 2,925,560 (ორი მილიონ ცხრაას ოცდახუთი ათას ხუთას სამოცი) ცალი ერთეული რვაცალიანი შოკოლადის შეფუთვა. აპელანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ასევე დასტურდება, რომ სხვადასხვა სარეკლამო საშუალებით, განცხადებული ნიშნის რეკლამირებაზე საქართველოში, 2015-2016 წლებში დაიხარჯა 41, 769 (ორმოცდაერთი ათას შვიდას სამოცდაცხრა) აშშ დოლარის ოდენობის თანხა. აღნიშნულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, კოლეგიას მიაჩნია, რომ მომხმარებელი შეძლებს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის იდენტიფიცირებას განაცხადში მითითებულ საქონელთან - შოკოლადის ბატონთან/ფილასთან მიმართებაში, მით უფრო, რომ შოკოლადის ფილის გამოსახულება შეიცავს ასევე, ფილაზე დატანილ სხვა გამოსახულებით ელემენტებს, კერძოდ დახრილ ხაზებს და ფილის შუაში განთავსებულ გვირგვინს. ამასთან, ნიშანი განცხადებულია 30-ე კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადი და შოკოლადის პროდუქტი; საკვები ყინული“ (Pastries and confectionery; chocolate and chocolate products; edible ices), წარმოდგენილი დოკუმენტების თანახმად, დადგინდა, რომ ნიშანმა განმასხვავებელუნარიანობა შეიძინა მხოლოდ შოკოლადის ბატონის/ფილისათვის, შესაბამისად კოლეგიას მიაჩნია, რომ ნიშანს უარი უნდა ეთქვას დაცვის მინიჭებაზე 30-ე კლასის საქონლის შემდეგ ჩამონათვალზე: „საკონდიტრო ნაწარმი; შოკოლადის პროდუქტი; საკვები ყინული“ (Pastries and confectionery; chocolate products; edible ices).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, საერთაშორისო გამოსახულებითი სასაქონლო

ნიშნისათვის (საიდ. №80629/03, IR 1232515) 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 „ფერერო ს.პ.ა.“ (FERRERO S.P.A.) სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 30 ოქტომბრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ №3279/03 ბრძანება იმ ნაწილში, რომლითაც

საერთაშორისო მოცულობით სასაქონლო ნიშანს (საიდ. №80629/03, IR 1232515) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში 30-ე კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს (საიდ. №80629/03, IR 1232515) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში 30-ე კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვლისათვის: „შოკოლადის ბატონი/ფილა“ (Chocolate bar).

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

უ. ოშხნელი