საიდ. N72386/03

IR 1158581

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №162-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ ,,საქპატენტთან" არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), დ. ჭიჭინაძე, თ. ჯაფარიძე ლ. ახობაძის მდივნობით განიხილა კომპანიის ,,სანტენ ს.ა.ს." (Santen S.A.S.) (მის.: 1 რიუ პიერ ფონტენ ბეტიმო ჟონავენირ ევრი სედექსი საფრანგეთი; 1 rue Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, F-91058 Evry Cedex) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №162-03/14), რომლითაც მოითხოვება ,,საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ" სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის" სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 23 ივნისის №1667/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის ,,РЕПЛЕНТИЛ" (საიდ. N72386/03 IR 1158581) დაცვის მინიჭება მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (მე-5 კლასი).

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის გადაწყვეტილება და მოისმინა რა მხარის ახსნა-განმარტებები

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 23 ივნისის №1667/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი ,,РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) დაცვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან იგი მსგავსია მადრიდის შეთანხმების ოქმით, კომპანიის "Bio Products Laboratory Limited " (მისამართი:Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire WD6 3BX,GB), სახელზე მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის დაცული ნიშნისა „REPLENINE“ (IR 1010021). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშანი შესრულებულია კირილიცაზე, ხოლო დაპირისპირებული კი - ლათინურად, მათ მსგავსი ჟღერადობა აქვთ და შესაბამისად, დიდია მსგავსება ნიშნებს შორის, რაც ქმნის ნიშნებს შორის აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. აღნიშნულის გამო, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე.

აპელანტი კომპანიის ,,სანტენ ს.ა.ს.“ წარმომადგენელი ლილიანა დარახველიძე არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, ნიშანი ითვლება სხვა ნიშნის აღრევამდე მსგავსად, თუ იგი ასოცირდება მასთან მთლიანობაში, ცალკეული განსხვავებების მიუხედავად. ნიშანთა მსგავსების შეფასება ხდება ზოგადი შთაბეჭდილების საფუძველზე. ამავე დროს, ზოგადი შთაბეჭდილების ფორმირება შეიძლება ხდებოდეს ნიშნის ნებისმიერი თავისებურების ზემოქმედებით, მათ შორის დომინანტური სიტყვიერი ან გრაფიკული ელემენტები, მათი კომპოზიციური და ფერად-გრაფიკული გადაწყვეტა. ნიშნის სახეობიდან (სიტყვიერი, გამოსახულებითი, ხმოვანი და სხვ.)

ან/და მისი გამოყენების ხერხიდან გამომდინარე, ზოგადი შთაბეჭდილება შეიძლება იყოს მხედველობითი (ვიზუალური) ან ხმოვანი (ბგერითი). ორივე ნიშანი სიტყვიერია, მათი უშუალო შედარებისას ნათელია, რომ ისინი ახდენენ აბსოლუტურად განსხვავებულ მხედველობით შთაბეჭდილებას და განსხვავდებიან როგორც ვიზუალურად ასევე, ფონეტიკურად. აპელანტის პოზიციით, ნიშნები შესრულებულია სხვადასხვა ანბანით. განცხადებული ნიშანი შესრულებულია სტანდარტული კირილიცას შრიფტით ასომთავრული ასოებით, ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი შესრულებულია ლათინურად, სტანდარტული ლათინური ასომთავრული ასოებით. შესაბამისად, ნიშნები ნამდვილად არ არიან აღრევამდე მსგავსნი. აპელანტის მითითებით, აღნიშნულ ნიშნებს შორის არც ფონეტიკური მსგავსება იკვეთება, ვინაიდან ისინი განსხვავებულად წარმოითქმება, შესაბამისად, ნიშნები ვერ ჩაითვლება აღრევამდე მსგავსად, ფონეტიკური თვალსაზრისითაც. სასაქონლო ნიშნების აღქმისას, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა ნიშნის აღქმისას, მომხმარებელი არ ანაწევრებს მათ შემადგენელ ნაწილებად, არამედ აღიქვამს მათ მთლიანობაში. აპელანტის განმარტებით, განსხვავებულია ასევე საქონლის ჩამონათვალიც, კერძოდ, დაპირისპირებული ნიშანი რეგისტრირებულია მე-5 კლასის შემდეგი საქონლისათვის: „ფარმაცევტული პრეპარატები და ნივთიერებები; დიაგნოსტიკური პრეპარატები სამედიცინო გამოყენებისათვის; ყველაფერი ამ კლასში შესული“. განმცხადებელმა მიმართა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას მე-5 კლასის საქონლის შეზღუდვის შესახებ შემდეგზე: „ოფთალმოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატები; დიეტური კვება განკუთვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის“. აღნიშნული შეზღუდვა უკვე აისახა საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების ოფიციალურ რეესტრშიც.

გარდა ამისა, აპელანტმა 2014 წლის 12 ნოემბრის NAP78/808 წერილით წარმოადგინა დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის ,,REPLENINE” (IR 1010021) მფლობელი კომპანიის ,,ბიო პროდაქტს ლაბორატორი ლიმიტიდ“ (მის.: დაგერ ლეინ ელსტრი, ჰარფორდშირ WD6 3BX დიდი ბრიტანეთი) თანხმობის

წერილი, რომლის თანახმად, კომპანია ,,ბიო პროდაქტს ლაბორატორი ლიმიტიდ“ თანახმაა, კომპანიის ,,სანტენ ს.ა.ს.“ (Santen S.A.S.) (მის.: 1 რიუ პიერ ფონტენ ბეტიმო ჟონავენირ ევრი სედექსი საფრანგეთი; 1 rue Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, F-91058 Evry Cedex) მიერ განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს ,,РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) და ,,REPLENTYL” მიენიჭოს დაცვა საქართველოში მე-5 კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: ,,ოფთალმოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატები; დიეტური კვება განკუთვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის“.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 23 ივნისის №1667/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის ,,РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) დაცვის მინიჭებას მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, 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 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“.

სააპელაციო პალატის კოლეგია ვერ გაიზიარებს აპელანტის პოზიციას განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების განსხვავებაზე და მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „REPLENINE“ (IR 1010021) წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. ნიშნები მსგავსია როგორც

ვიზუალური, ისე ფონეტიკური თვალსაზრისით. ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად, რადგან ორივე ნიშანი წარმოადგენს სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს, სადაც განცხადებული ნიშანი შესრულებულია სტანდარტული კირილიცას შრიფტით ასომთავრული ასოებით, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასომთავრული ასოებით. მართალია, ნიშნები შესრულებულია სხვადასხვა შრიფტით, მაგრამ ნიშნებს შორის არსებობს იმდენად დიდი ფონეტიკური მსგავსება, რომ ნიშნების განსხვავებული შრიფტი არ სძენს მათ იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდეს სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.

ნიშნები მსგავსია ფონეტიკურად, რადგან განცხადებული სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმება როგორც „რე-პლენ-ტინ“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც „რე-პლე-ნინ“. ნიშნებს შორის განსხვავება, მხოლოდ ერთ ბგერაში მდგომარეობს, რაც ვერ უზრუნველყოფს სასაქონლო ნიშნებს შორის საკმარის განმასხვავებელუნარიანობას. ნიშნების საწყისი ნაწილი გამოითქმის იდენტურად: „რეპლენ“ – „რეპლენ“, ხოლო მათი განსხვავებული დაბოლოება „ნინ“-„ტინ“ ვერ სძენს ნიშნებს იმ დონის განმასხვავებლობას, რომ არ მოხდეს სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.

მსგავსია, ასევე, განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალი. აპელანტის კუთვნილი ნიშნის დაცვა მოითხოვება მე-5 კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „ოფთალმოლოგიური ფარმაცევტული პრეპარატები, დიეტური კვება განკუთვნილი სამედიცინო მიზნებისათვის“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი დაცულია მე-5 კლასის ისეთი საქონლის მიმართ, რომელიც ასევე დაკავშირებულია ფარმაცევტულ პრეპარატებთან. ფარმაცევტული პრეპარატები კი მოიცავს ოფთალმოლოგიურ ფარმაცევტულ პრეპარატებსაც. აღნიშნული კიდევ ურო მეტად ზრდის სასაქონლო ნიშნების აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

რაც შეეხება აპელანტის მიერ წარმოდგენილ თანხმობის წერილს, რომლის თანახმად, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანია ,,ბიო პროდაქტს ლაბორატორი ლიმიტიდ“ თანახმაა, კომპანიის ,,სანტენ ს.ა.ს.“ მიერ განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს ,,РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ, გადაწყვეტილების მიღებისას, სააპელაციო პალატის კოლეგიის მიერ, აღნიშნული წერილი არ იქნა მიღებული მხედველობაში. სააპელაციო პალატის კოლეგია თანხმობის წერილს მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაპისიპირებული და განცხადებული სასაქონლო ნიშნების მფლობელი კომპანიები წარმოადგენენ ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპანიებს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის ,,РЕПЛЕНТИЛ“ (საიდ. N72386/03 IR 1158581) 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 ,,გ” ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის ,,სანტენ ს.ა.ს.“ (Santen S.A.S.)სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №162-03/14) არ დაკმაყოფილდეს.

2. ძალაში დარჩეს ,,საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 23 ივნისის №1667/03 ბრძანება.

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: ნ. გოგილიძე

წევრები: თ. ჯაფარიძე

დ. ჭიჭინაძე