

საიდ. №69810/03

### გ ა და წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №106-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე (თავმჯდომარე), თ.ჯაფარიძე, ი.მულალაშვილი გ. დუდუჩავას მდივნობით განიხილა კომპანიის „პტ. მულტისტრადა არაჰ სარანა, ტბკ“ (PT. Multistrada Arah Sarana, TBK) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. N106-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 30 აპრილის „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №505/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის - „Achilles“ (№69810/03) დარეგისტრირება საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (მე-12 კლასი).

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

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 30 აპრილის №505/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „Achilles“ რეგისტრაციას არ ექვემდებარება, რადგან მსგავსია კომპანია „ტ.ა. ფინ. ს.რ.ლ.“ (T.A. FIN S.R.L.) სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნისა „TOMASETTO ACHILLE“ (IR 755652, რეგ. თარიღი 13.03.2001; გავრცელების თარიღი: 08.05.2012). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, ორივე სასაქონლო ნიშანი შესრულებულია ლათინური ანბანით. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი შეიცავს გამოსახულებას, მაგრამ ეს არ სძენს მას განმასხვავებლობას, რადგან სიტყვიერი ნაწილების მსგავსების გამო, ჩნდება მათი აღრევის შესაძლებლობა. რის გამოც, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.

აპელანტი კომპანიის „პტ. მულტისტრადა არაჰ სარანა, ტბკ“ წარმომადგენელი გიორგი თაქთაქიშვილი არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, სასაქონლო ნიშნების მსგავსების დადგენისას, მხედველობაში მიიღება მათი გრაფიკული (ვიზუალური), ფონეტიკური (ჟღერადობა) და სემანტიკური მახასიათებლები. გრაფიკული თვალსაზრისით, განცხადებული ნიშანი წარმოადგენს კომბინირებულ ნიშანს, რომლის სიტყვიერი ელემენტია აღნიშვნა „Achilles“, მაშინ, როდესაც დაპირისპირებული ნიშანი წარმოადგენს ორსიტყვიან აღნიშვნას „TOMASETTO ACHILLE“. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ნიშანი შესრულებულია ლათინური ანბანით, განცხადებული ნიშანი სტილიზებული ასოებითაა შედგენილი, კერძოდ, ასოში „A“ ჩახატულია ორიგინალური ფიგურა, რომელიც წააგავს ბორბლის ფრაგმენტს და მთელი აღნიშვნა განთავსებულია შავი მართკუთხედის ფონზე, მაშინ, როცა დაპირისპირებული ნიშანი წარმოადგენს სტილიზებული ანბანით შესრულებულ ორ აღნიშვნას. განცხადებული ნიშანი შვიდასოიანია, ხოლო დაპირისპირებული ნიშნის მსგავსი ელემენტი „ACHILLE,, - ექვსასოიანი. განცხადებულ ნიშანში ზედმეტი ასო „s“-ის არსებობა განცხადებულ ნიშანში კიდევ უფრო აძლიერებს ნიშნებს შორის განსხვავებას, ხოლო დამატებითი სიტყვა „TOMASETTO“ ამ განსხვავებას სრულიად აშკარასა და თვალშისაცემს ხდის. აპელანტის მითითებით, სიტყვა „TOMASETTO“ დაპირისპირებული ნიშნის საწყისი ელემენტია, ხოლო, როგორც ცნობილია, სიტყვიერი ნიშნების შემთხვევაში, მომხმარებელი

უკეთ აღიქვამს და იმახსოვრებს სიტყვის ან ფრაზის საწყის ნაწილს. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, განცხადებული და დაპირისპირებული ნიშნები ვიზუალურად არ არიან აღრევამდე მსგავსნი და გამორიცხულია მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა საქონლის მწარმოებლის მიმართ.

აპელანტის პოზიციით, ნიშნებს შორის გრაფიკული განსხვავება აისახება ნიშნების ფონეტიკურ მახასიათებლებზეც. განცხადებული ნიშანი ქართულად გამოითქმის როგორც „აკილე“, მაშინ, როცა დაპირისპირებული ნიშანი გამოითქმის, როგორც „ტომაზეტო აკილეს“, შესაბამისად, განცხადებული და დაპირისპირებული ნიშნების ჟღერადობა აბსოლუტურად განსხვავებულია, რაც, ასევე, გამორიცხავს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას საქონლის მწარმოებლის მიმართ.

დაპირისპირებული ნიშნები სემანტიკის თვალსაზრისით, ასევე განსხვავებულია. განცხადებულ ნიშანი „Achilles“ ბერძნული მითოლოგიის თანახმად, იყო ტროას ომის გმირისა და ჰომეროსის „ილიადას“ ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც შემდეგ გავრცელდა, როგორც მამაკაცის სახელი. დაპირისპირებული ნიშანი „TOMASETTO ACHILLE“ წარმოადგენს კომპანიის ყოფილი მფლობელის სახელსა და გვარს. ასეთი შინაარსობრივი განსხვავებაც, ასევე, გამორიცხავს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას საქონლის მწარმოებლის მიმართ. აპელანტის მითითებით, ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ნიშნები სრულიად განსხვავებულია, როგორც ვიზუალურად, ისე ფონეტიკურად და სემანტიკურად. აპელანტი ასევე განმარტავს, რომ სრულიად გაუგებარია, რა მოსაზრებით იხელმძღვანელა ექსპერტიზამ, როდესაც ძირითადი ყურადღება გაამახვილა და უარის მიზეზად მიიჩნია დაპირისპირებულ ნიშანში მეორე პოზიციაზე განთავსებული აღნიშვნა „ACHILLE“ და სრულიად უგულვებელყო განცხადებული ნიშნის პირველი აღნიშვნა „TOMASETTO“, რომელიც წარმოადგენს დაპირისპირებული ნიშნის წინა ნაწილს და მომხმარებლისათვის ბევრად უფრო აღქმადი და დასამახსოვრებელია, ვიდრე მომდევნო აღნიშვნები. ამ მოსაზრების დასაზუსტებლად აპელანტმა, სააპელაციო საჩივართან ერთად, წარმოადგინა საქპატენტის გადაწყვეტილება სასაქონლო ნიშნებზე „ATS“ (IR 1044020) და „ATS“ (IR 1043658), რომლებიც საქპატენტმა არ მიიჩნია მსგავსად კომპანიის „ჯენერალ მოტორს ლლკ“ კუთვნილი ნიშნისა „CADILLAC ATS“ და ჩათვალა, რომ ნიშნის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს სიტყვა „CADILLAC“. საყურადღებოა, რომ ეს გადაწყვეტილება გაიზიარა სააპელაციო პალატის კოლეგიამაც და ექსპერტიზის მოსაზრება, რომ ეს ნიშნები არ არის აღრევამდე მსგავსი საფუძვლად

დაუდო გადაწყვეტილებას ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ. აპელანტის განმარტებით, როგორც ცნობილია, ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება კონკრეტული საქონლის ჩამონათვლისათვის, რომელსაც ნიშნების იდენტურობის ან მსგავსების შემთხვევაში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა ენიჭება. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლის არსებობის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს იმ საქონლის მსგავსება, რომლისთვისაც განცხადებულია დაპირისპირებული ნიშნები. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ დაპირისპირებული ნიშნების საქონლისა და მომსახურების ჩამონათვალი სხვადასხვაა, ნიშნების იდენტურობის შემთხვევაშიც კი, არ არსებობს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებული საფუძველი. მოცემულ შემთხვევაში, საქპატენტის ექსპერტიზის ერთადერთ არგუმენტს საქონლის მსგავსებასთან დაკავშირებით, წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ორივე ნიშნის „Achilles“ და „TOMASETTO ACHILLE“ რეგისტრაცია მოთხოვება მე-12 კლასის საქონლისათვის. თუმცა, საქპატენტის ექსპერტიზა არ განმარტავს, კონკრეტულად რაში გამოხატება დაპირისპირებული ნიშნების საქონლის მსგავსება. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ორივე ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება მე-12 კლასში შემავალი საქონლისათვის, არ არის საკმარისი საქონლის მსგავსების დასადგენად. საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებულია, რომ ნიცის კლასიფიკაცია არ წარმოადგენს საქონლის მსგავსების დადგენის ინსტრუმენტს, არამედ მისი მიზანი მხოლოდ საქონლის კლასიფიკაციაა. ასევე, საერთაშორისო პრაქტიკით დადგენილია, რომ ნიცის კლასიფიკატორის ერთსა და იმავე კლასში საქონლის არსებობა, არ შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც მსგავსების დადგენის არგუმენტი. შესაბამისად, საქონლის მსგავსების დადგენა ექსპერტიზის მიერ უნდა მოხდეს საქონლის სახის, ხასიათის გათვალისწინებით და არა ფორმალურად რომელიმე კლასისათვის მიკუთვნებით. სასაქონლო ნიშნის „Achilles“ რეგისტრაცია მოითხოვება მე-12 კლასის შემდეგი ჩამონათვლისათვის: „სატრანსპორტო საშუალებების საბურავები, მათი ნაწილები და ფიტინგები“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშნის საქონლის ჩამონათვალია - სატრანსპორტო საშუალებები; ხმელეთზე, წყალზე და ჰაერში გადაადგილების აპარატები; თხევადი ნახშირწყლების აირისა და მეტანის აპარატები და კომპონენტები სატრანსპორტო საშუალებების შეჭიდულობისათვის (Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; LPG and methane apparatus and components for vehicle traction). დაპირისპირებული ნიშნების

ზემოთ მოყვანილი ჩამონათვალის შედარებისას, სრულიად აშკარაა მათ შორის არსებული განსხვავება. ორივე შემთხვევაში, ნიშნების დაცვა მოითხოვება დიამეტრალურად განსხვავებული საქონლისათვის. ამ მოსაზრებას ამყარებს საქპატენტის სააპელაციო კოლეგიის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება N76-03/12 ანალოგიური შემთხვევისათვის, როდესაც საქონლის ჩამონათვალის გაყოფის შედეგად ზემოთ მოყვანილ დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს „VANTRA“ (IR 1076377), მიენიჭა დაცვა საქონლისათვის - „პნევმატიკური საბურავები; პნევმატიკური სალტეები სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; სალტეების სატრანსპორტო საშუალებების თვლებისათვის; სატრანსპორტო საშუალებების საბურავის კამერები; სატრანსპორტო საშუალებების სალტის კამერები; ავტომობილის სალტეები“, ვინაიდან მასთან დაპირისპირებული ნიშნით „LANTRA“ ნიშანდებული საქონელი იყო სრულიად განსხვავებული, კერძოდ, „ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ხმელეთზე გადაადგილებისათვის, ლოკომოტივები, ველოსიპედები, ამ საქონლის ნაწილები და ფიტინგები“, რომლებიც შეტანილია მე-12 კლასში.

აპელანტის მითითებით, კომპანია „კ.ტ. მულტისტრადა არაჰ სარანა, ტბკ“ მსოფლიოში ცნობილი საბურავების მწარმოებელი მსხვილი კომპანიაა, რომლის ნაწარმითაც სარგებლობენ საავტომობილო მრეწველობის უმსხვილესი კომპანიები და რომელიც, ასევე, წარმოადგენს კლუბის „მანჩესტერ იუნაიტედ“ ოფიციალურ პარტნიორს. საქონლის ჩამონათვალის გაყოფის თვალსაზრისით, ანალოგიური გადაწყვეტილებებია გამოტანილი სასაქონლო ნიშნებთან „soliani“ - „joliani“ და „ROTT – ROTH“ დაკავშირებით. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 30 აპრილის „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №505/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და სასაქონლო ნიშნის - „Achilles“ (№69810/03) დარეგისტრირებას საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი (საიდ.№106-03/14) უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

კოლეგია მიიჩნევს, რომ განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები არ წარმოადგენენ აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „Achilles“ (საიდ. N69810/03) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „TOMASETTO ACHILLE“ (IR 755652)

განსხვავებულია, როგორც ვიზუალური, ისე ფონეტიკური და სემანტიკური თვალსაზრისით. კერძოდ, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს ლათინური ანბანით შესრულებულ სიტყვიერ აღნიშვნას „Achilles“, სადაც ასო „A“ სტილიზებულია და მის შიდა მარცხენა ნაწილზე მოთავსებულია მცირე ზომის მომრგვალებული გამოსახულებითი ელემენტი, შემოსაზღვრული რკალით. რაც შეეხება დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს, იგი წარმოადგენს სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს, რომელიც შედგება ორი სტანდარტული ლათინური ანბანით შესრულებული სიტყვისაგან „TOMASETTO ACHILLE“. ამასთან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი შესრულებულია პატარა ლათინური ასოებით, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი - ლათინური ასომთავრული ასოებით.

ამასთან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „აქილეს“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც - „ტომასეტო აქილე“.

გარდა ამისა, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს ბერძნული მითოლოგიის გმირის სახელს, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი ფანტაზიურია და მას არ გააჩნია სემანტიკური მნიშვნელობა, რაც გამორიცხავს სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის ასოცირების შედეგად მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. შესაბამისად, სააპელაციო პალატის კოლეგია მიიჩნევს, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონი მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებს და სასაქონლო ნიშნის „Achilles“ (№69810/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძველიც არ არსებობს.

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 „პტ. მულტისტრადა არაჰ სარანა, ტბკ“ (PT. Multistrada Arah Sarana, TB) სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.

2. ბათილად იქნას ცნობილი სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 30 აპრილის „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №505/03 ბრძანება.

3. სასაქონლო ნიშანი „Achilles“ (№69810/03) დარეგისტრირდეს საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

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:

თ. ჯაფარიძე

ი. მულალაშვილი