

საიდ. №82322/03

IR 1247862

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №92-03/16

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ს. მუჯირი (თავმჯდომარე), ს. დუმბაძე, ს. ებრალიძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „სტეიპლს, ინკ“ (Staples, Inc) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №92-03/16), რომლითაც მოითხოვება „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 30 მარტის №965/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „MAKE MORE HAPPEN“ (საიდ. №82322/03, IR 1247862) დაცვის მინიჭება საქართველოში განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ (35-ე კლასი).

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 30 მარტის №965/03 ბრძანებაზე

თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ სასაქონლო ნიშანს „MAKE MORE HAPPEN“ უარი უნდა ეთქვას დაცვის მინიჭებაზე, ვინაიდან იგი მსგავსია კომპანიის „The Royal Bank of Scotland Group plc“ (მისამართი: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, GB) სახელზე 35-ე კლასის მსგავსი საქონლის ჩამონათვლისათვის ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმების ოქმის მიხედვით, საქართველოზე გავრცელებული და დაცული სასაქონლო ნიშნისა: „MAKE IT HAPPEN“ (IR 714140, საერთაშორისო რეგისტრაციის თარიღი: 1999-03-22). დაპირისპირებული ნიშნები მსგავსია, როგორც ფონეტიკური, ასევე ვიზუალური და სემანტიკური თვალსაზრისით. ორივე სასაქონლო ნიშანი სიტყვიერია და შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასოებით. როგორც რეგისტრირებული, ისე განცხადებული ნიშნის შემთხვევაში, სიტყვები: „MAKE“ და „HAPPEN“ დომინანტი ელემენტებია. ნიშნები მსგავსია სემანტიკურადაც. ქართულ ენაზე დაპირისპირებული ნიშნის სიტყვების კომბინაცია ითარგმნება, როგორც „გააკეთე, მოახდინე“, ხოლო განცხადებული ნიშნისა - „გააკეთე მეტი, მოახდინე მეტი“. მსგავსებას აძლიერებს ის ფაქტი, რომ ნიშნებს არ ახლავთ რაიმე განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლო ან გამოსახულება, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას მისცემდა განესხვავებინა ერთი სუბიექტის მომსახურება მეორისაგან.

განცხადებული ნიშნის 35-ე კლასში მითითებული მომსახურება აღრევამდე მსგავსია დაპირისპირებულ ნიშნის 35-ე კლასში შემავალი მომსახურების ჩამონათვლისა, რაც იწვევს მომხმარებლის დაბნევისა და შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აღნიშნული წარმოადგენს ნიშნის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველს. აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ.

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 „სტეიპლს, ინკ“ (Staples, Inc) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის პოზიციით, შესაძლებელია დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების თანაარსებობა სამომხმარებლო ბაზარზე. აპელანტის მითითებით, ერთმანეთს დაუპირისპირდა ორი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი, ორი სლოგანი „MAKE MORE HAPPEN“ და „MAKE IT HAPPEN“. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ პუნქტის 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“. იმისათვის, რომ სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვას რეგისტრაციაზე აუცილებელია, რომ მსგავსების კრიტერიუმი უნდა ეხებოდეს როგორც დაპირისპირებულ ნიშნებს, ასევე, მათ საქონელსაც. მოცემულ შემთხვევაში მართალია დაპირისპირებული ნიშნები მსგავსია, მაგრამ მხედველობაშია მისაღები ის გარემოება, რომ მომსახურება რომლისთვისაც რეგისტრირებულია ორივე ნიშანი აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, კერძოდ განცხადებული ნიშანი რეგისტრირებულია 35-ე კლასის შემდეგი მომსახურებისთვის: „საცალო მაღაზიების მომსახურება, საფოსტო კატალოგებით შეკვეთების მომსახურება და კომპიუტერიზებული, საცალო მაღაზიების მომსახურება ონ-ლაინ რეჟიმში, დაკავშირებული საკანცელარიო საკუთნოსთან, დასუფთავება-დალაგების საქონელთან, სარესტორნე მომსახურების საქონელთან, შენობებისა და ნაგებობების საკუთნოსთან, პირველადი დახმარების საქონელთან, საკვებთან, სასმელებთან, საუზმეულთან, საყოფაცხოვრებო და საოჯახო მოწყობილობებსა და სათავსოებთან, განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, სამზარეულოს, სამაცივრე, საშრობ,

სავენტილაციო, წყალმომარაგების და სანიტარულ-ტექნიკურ მოწყობილობებთან, საოფისე მოწყობილობებთან, კომპიუტერის აპარატურასთან, ასლის გადამღებ მოწყობილობებთან, ტელეფონებთან და სხვა საოფისე ავეჯთან; საცალო მაღაზიების ონ-ლაინ მომსახურება და საფოსტო კატალოგებით შეკვეთის მომსახურება, გამოხატული შერეული ასორტიმენტის საქონლით და საერთო მოხმარების საქონელით კომპანიების სავაჭრო ნიშნის ლოგოებით და ეტიკეტების ხაზით, მომხმარებლების მხრიდან შეკვეთის და დეტალიზაციის მიზნით, კერძოდ, ისეთი საქონელი, როგორცაა საწმენდი პრეპარატები, საკანცელარიო ნაწარმი, ოფისის საკუთნო, საოფისე მაგიდის აქსესუარები, საოფისე მანქანები, საოფისე საკანცელარიო ნივთები, საოფისე ავეჯი, საყოფაცხოვრებო და სამზარეულოს ჭურჭელი და სათავსოები; მოწყობილობები განათების, გათბობის, ორთქლწარმოქმნის, საკვების დამუშავების, გაცივების, გაშრობის, ვენტილაციის, წყალმომარაგების და სანიტარულ-ტექნიკური მიზნებისათვის, კომპიუტერული აპარატურა, ასლის გადამღები მოწყობილობები, ტელეფონები და სამარჯვები დასუფთავება-დალაგებისათვის; საქონლისა და მომსახურების ხელშეწყობა მესამე პირებისათვის, სპეციალიზებული ტანსაცმლის ჩვეულებრივი დამზადების, პრომოუტერული პირობების და სტიმულირებული შეძენის გზით“.

ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი რეგისტრირებულია 35-ე კლასის მომსახურების შემდეგი ჩამონათვლისათვის: „საქმიანობის მართვასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კონსულტაციები; კომერციულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; გადაადგილებასთან დაკავშირებული მომსახურება; საქმიანობის შეფასება; საწარმოების ანალიზი და შეფასება; ბიზნეს-საქმიანობასთან დაკავშირებული ექსპერტის შეფასება და ანგარიშები; მომსახურება დაკავშირებული საქმიანობის მართვასთან და ვაჭრობის ორგანიზებასთან; ეკონომიკური პროგნოზები, მარკეტინგი; რეკლამა; საზოგადოებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებული მომსახურება; ბაზრის კვლევა და ანალიზი; საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; საბუღალტრო საქმე; კადრებთან დაკავშირებული კონსულტაციები; საოფისე საკითხები; მონაცემების

კომპილაცია და სისტემიზაცია მონაცემთა ბაზაში; სამიანობის ან სარეკლამო გამოფენების ორგანიზება“. აპელანტის მითითებით, პირველ შემთხვევაში სახეზეა მომსახურება, რომელიც მოიცავს სამომხმარებლო, ყოველდღიური საქონლის საცალო ფორმით გაყიდვას მაღაზიების, ინტერნეტმაღაზიების და საფოსტო შეკვეთებით. მეორე შემთხვევაში მომსახურება დაკავშირებულია კონსულტაციებთან ბიზნესის სფეროში, ბუღალტერიასთან, მარკეტინგის ანალიზთან, საქმიანობის მართვასთან, კადრების შერჩევასთან და სხვა მსგავს მომსახურებასთან. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანიაა „ზე როიალ ბენკ ოფ სკოტლენდ გრუპ პლკ“ (The Royal Bank of Scotland Group plc) (დიდი ბრიტანეთი), ხოლო განცხადებული ნიშნის მფლობელი კომპანიაა „სტეიპლს, ინკ“ (Staples, Inc.), რომელიც ორიენტირებულია საოფისე ავეჯის და საკანცელარიო ნივთების საცალო სუპერმარკეტებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო თვალსაჩინო ხდება განსხვავება დაპირისპირებული ნიშნების მომსახურებას შორის, კერძოდ კომპანიები მომხმარებელს სთავაზობენ აბსოლუტურად სხვადასხვა მომსახურებას, რომელსაც არა აქვს შეხება ერთმანეთთან და შესაბამისად, მომხმარებლის მხრიდან შეუძლებელი იქნება მათი აღრევა. ამასთან, სააპელაციო საჩივარზე თანდართულია დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანიის „The Royal Bank of Scotland Group plc“ მიერ გაცემული თანხმობის წერილი, რომლის თანახმად, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის კომპანია აცხადებს თანხმობას სასაქონლო ნიშნის „MAKE MORE HAPPEN“ (საიდ. N82322/03, IR 1247862) დაცვასა და გამოყენებაზე საქართველში აპელანტი კომპანიის სახელზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 30 მარტის N965/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „MAKE MORE

HAPPEN” (საიდ. N82322/03, IR 1247862) დაცვის მინიჭება საქართველოში განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ.

ამასთან, მხარეს რომელსაც კანონით დადგენილი წესით ეცნობა საქმის ზეპირი სხდომის დროისა და ადგილის შესახებ, სხდომაზე არ გამოცხადდა.

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 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 კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „MAKE MORE HAPPEN“ (საიდ. №82322/03, IR 1247862) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „MAKE IT HAPPEN“ (IR 714140) აღრევამდე მსგავსია, როგორც ვიზუალური ისე ფონეტიკური და სემანტიკური თვალსაზრისით.

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები წარმოადგენს სიტყვიერ სასაქონლო ნიშნებს და მათ არ ახლავთ გამოსახულებითი ელემენტები. ამასთან, დაპირისპირებული ნიშნები შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასომთავრული ასოებით. როგორც განცხადებული, ისე დაპირისპირებული ნიშანი შედგება სამი სიტყვიერი ელემენტისაგან, რომელთაგან ორი სიტყვიერი ელემენტი „MAKE“ და „HAPPEN“ ორივე ნიშანში არის იდენტური. მართალია, განცხადებული ნიშანი შეიცავს განსხვავებულ სიტყვიერი აღნიშვნას „MORE“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი შეიცავს აღნიშვნას „IT“, მაგრამ აღნიშნული ნიშნებს ვერ სძენს საკმარის განმასხვავებლობას, რათა არ მოხდეს ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ფონეტიკურად, რადგან განცხადებული ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „მეიქ მორ ჰეფენ“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი, როგორც „მეიქ ით ჰეფენ“.

ნიშნები მსგავსია სემანტიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან განცხადებული ნიშანი ინგლისური ენიდან ქართულად ითარგმნება, როგორც „გააკეთე, მოახდინე მეტი“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე ითარგმნება, როგორც „გააკეთე, მოახდინე“. რაც უფრო მეტად ზრდის სასაქონლო ნიშნების აღრევისა და შესაბამისად, მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

მსგავსია ასევე, განცხადებული და დაპირისპირებული ნიშნების 35-ე კლასის მომსახურება. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის 35-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალი მოიცავს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის მომსახურების ჩამონათვალს. გარდა ამისა, ორივე ნიშნის 35-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალი, მათი ბუნების და დანიშნულების გათვალისწინებით წარმოადგენს ერთგვაროვან მომსახურებას, ვინაიდან უკავშირდება საოფისე სამსახურს და შესაბამისად, ჰყავს ერთი და იგივე მომხმარებელი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „MAKE MORE HAPPEN“ (საიდ. №82322/03, IR 1247862) 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 „სტეიპლს, ინკ“ (Staples, Inc) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2016 წლის 30 მარტის №965/03 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:

ს. მუჯირი

წევრები:

ს. დუმბაძე

ს. ებრალიძე