

საიდ. N82764/03

IR1251936

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა N86-03/16

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ - „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე, თ. ჯაფარიძე, ს. ებრალიძე, თ. კველიშვილის მდივნობით განიხილა კომპანიის „კონტაქტ ინტერნეიშენალ ჰოლდინგ აგ“ (Contact International Holding AG) N86-03/16 სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც მოითხოვება „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის

მოვალეობის შემსრულებლის 2016 წლის 15 მარტის N787/03 ბრძანების ბათილად ცნობა იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში 36-ე კლასის მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ და აღნიშნული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭება საქართველოში განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ (36-ე კლასი).

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

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2016 წლის 15 მარტის N787/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) წარმოადგენს ორი ნაწილისაგან შემდგარ სიტყვას - „Pay“ და „Send“. „Pay“ ინგლისური ენიდან ქართულად ითარგმნება, როგორც „გადახდა“, „Send“ კი, როგორც „გაგზავნა“. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი განცხადებული მომსახურების ნაწილის მიმართ - „financial affairs; monetary affairs“ წარმოადგენს აღწერილობით სასაქონლო ნიშანს, ვინაიდან შედგება მხოლოდ მომსახურების სახეობის და დანიშნულებისაგან. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც აღწერილობითია იმ საქონლის მიმართ, რომლისთვისაც მოითხოვება მისი რეგისტრაცია, შედგება საქონლის მხოლოდ სახეობის, ხარისხის, რაოდენობის,

თვისების, ღირებულების, დანიშნულების, გეოგრაფიული წარმოშობის, გასაღების ადგილის, დროის ან საქონლის სხვა მახასიათებლებისაგან ანდა მიჩნეულია ასეთად“. ამასთან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი არაგანმასხვავებელუნარიანია განცხადებული მომსახურების ნაწილის მიმართ, რაც ასევე წარმოადგენს საერთაშორისო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველს, ვინაიდან სასაქონლო ნიშნის ძირითადი ფუნქციაა განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი ან/და მომსახურება, მეორე საწარმოს საქონლის ან/და მომსახურებისაგან. აღნიშნულის გამო, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, ნაწილობრივ უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე 36-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ და მიენიჭა დაცვა მომსახურების შემდეგი ჩამონათვალისათვის: „Insurance; real estate affairs“.

აპელანტი კომპანია „კონტაკტ ინტერნეიშენალ ჰოლდინგ აგ“ (Contact International Holding AG) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვების „Pay“ და „Send“ სემანტიკიდან გამომდინარე, მათ შეიძლება ჰქონდეთ აღწერილობითი დატვირთვა, მათი კომბინაცია ერთ აღნიშვნად წარმოადგენს ნეოლოგიზმს და არ გააჩნია არც სემანტიკური მნიშვნელობა და არც რაიმე გრამატიკული არსი. გარდა ამისა, აღნიშვნას „PaySend“ არ აქვს არავითარი შეხება განცხადებულ მომსახურებასთან და ამ მომსახურების განხორციელებისა და მიწოდების სახეობასთან. ნიშნიდან გამომდინარე, არ არსებობს უმცირესი მინიშნებაც კი, თუ როგორ ხორციელდება რელევანტური მომხმარებლის ფინანსური ოპერაციები (ტრანზაქციები).

აპელანტის მითითებით, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანში ორი სიტყვის უჩვეულო კომბინირების გამო, რელევანტური მომხმარებელი შინაარსობრივად ვერ განსაზღვრავს მომსახურების ზუსტ სახეობას. სწორედ მომსახურების სახეობის ეს ბუნდოვანება არ აძლევს მას განცხადებულ მომსახურებასთან კავშირის დადგენის

საშუალებას, რაც თავის მხრივ, მომხმარებლის გონებაში ნიშანს ანიჭებს განმასხვავებლობას, როგორც ახალ, ორიგინალურ სიმბოლოს.

აპელანტის განმარტებით, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს დაცვა მიენიჭა ისეთ ქვეყნებში, როგორცაა: დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ირლანდია, ახალი ზელანდია, შვეიცარია და პოლონეთი, რაც უდავოდ იმის დასტურია, რომ ის ქვეყნებიც კი (დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ირლანდია, ახალი ზელანდია), სადაც ინგლისური ენა წარმოადგენს ოფიციალურ ენას, არ განიხილავენ აღნიშნულ სასაქონლო ნიშანს, როგორც განცხადებული მომსახურებისათვის აღწერილობით ტერმინს, რომელსაც არ გააჩნია განმასხვავებლობა. აპელანტის პოზიციით, ზემოთქმული მოსაზრება შესაბამისობაშია „სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენციის“ მუხლი 6^{quinquies}, A(1, 2), B (2) მოთხოვნებთან, რომლის თანახმადაც წარმოშობის ქვეყანაში მართლზომიერად რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი კავშირის ქვეყნებში იცვება იმ სახით, რა სახითაცაა იგი რეგისტრირებული წარმოშობის ქვეყანაში, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც, ნიშნის რეგისტრაციით კავშირის ქვეყანაში ირღვევა მესამე პირის უფლება მის კუთვნილ ნიშანთან დაკავშირებით ან ნიშანი არაგანმასხვავებელუნარიანი, ან შედგება მხოლოდ საქონლის სახეობის, ხარისხის, რაოდენობის, დანიშნულების, ღირებულების, წარმოშობის ადგილის ან დროის აღნიშვნისაგან, ან სამოქალაქო ბრუნვაში საქონლის/მომსახურების საყოველთაოდ დამკვიდრებული ტერმინისაგან. შესაბამისად, თუ განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს დაცვა მიენიჭა ისეთ ქვეყნებში, როგორცაა: დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ირლანდია, ახალი ზელანდია, შვეიცარია და პოლონეთი, ეს იმის უდავო დასტურია, რომ განცხადებული ნიშანი მათ მიერ არ იქნა განხილული, როგორც განცხადებული მომსახურების აღწერილობითი ტერმინი, რომელსაც არ გააჩნია განმასხვავებლობა.

აპელანტი მიუთითებს საქპატენტის მიერ დადგენილ პრაქტიკაზე ორი გარკვეული სემანტიკის მქონე სიტყვის შერწყმით მიღებული ნეოლოგიზმებთან

დაკავშირებით და მოჰყავს შემდეგი მაგალითები: „Expressonline ექსპრესონლაინი“ (რეგ. N 23205), „Expresscard ექსპრესქარდი“ (რეგ. N 22379), „ექსპრესბარათი“ (რეგ. N 22380), „Expressbank ექსპრესბანკი“ (რეგ. N 22381), „Expresspay ექსპრესფი“ (რეგ. N 22382), „Expressterminal ექსპრესტერმინალი“ (რეგ. N 22383), „Expressbox ექსპრესბოქსი“ (რეგ. N 22384), „Expressonline ექსპრესონლაინი“ (რეგ. N 23205), (ნიშნების მფლობელი ს.ს. „საქართველოს ბანკი“); „PAYPASS“ (რეგ. N 19406) (მფლობელი: „მასტერკარდ ინტერნეშენელ ინკორპორეტიდ, დელავერის კორპორაცია“); „ლაქიფი Luckypay“ (რეგ. N 24339) (მფლობელი: შპს „ეს ემ ჯი“); **PayNet** (რეგ. N 22189) (მფლობელი: შპს „ინტელკომ ჯგუფი“).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2016 წლის 15 მარტის N787/03 ბრძანების ბათილად ცნობას იმ ნაწილში, რომლითაც განცხადებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში 36-ე კლასის მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ და აღნიშნული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებას საქართველოში განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ (36-ე კლასი).

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი (საიდ. N86-03/16) არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც არაგანმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი საქონლის მიმართ“. ამავე კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან

სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც აღწერილობითია იმ საქონლის მიმართ, რომლისთვისაც მოითხოვება მისი რეგისტრაცია, შედგება საქონლის მხოლოდ სახეობის, ხარისხის, რაოდენობის, თვისების, ღირებულების, დანიშნულების, გეოგრაფიული წარმოშობის, გასაღების ადგილის, დროის ან საქონლის სხვა მახასიათებლებისაგან ან/და მიჩნეულია ასეთად“.

განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) 36-ე კლასის მომსახურების შემდეგი ჩამონათვლისათვის წარმოადგენს არაგანმასხვავებელუნარიან და აღწერილობით სასაქონლო ნიშანს: „financial affairs; monetary affairs“ (ფინანსური საქმიანობა, ფულადი საქმიანობა). სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „PaySend“ სიტყვიერია და შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასოებით, სადაც ასოები „P“ და „S“ შესრულებულია ასომთავრულად. ნიშანი შედგება მხოლოდ მომსახურების სახეობის და დანიშნულების მახასიათებლისაგან, ვინაიდან „PaySend“ არის ორი სიტყვის მარტივი კომბინაცია, სადაც „Pay“ ინგლისურიდან ქართულ ენაზე ითარგმნება, როგორც „გადახდა“, ხოლო „Send“, როგორც „გაგზავნა“. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი არის ორი სიტყვის კომბინაცია, აღნიშნული გარემოება განცხადებულ ნიშანს ვერ სძენს განმასხვავებელუნარიანობას. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი არ წარმოადგენს ფანტაზიურ აღნიშვნას 36-ე კლასის მომსახურების შემდეგი ჩამონათვლის მიმართ: „financial affairs; monetary affairs“ (ფინანსური საქმიანობა, ფულადი საქმიანობა).

განცხადებული სასაქონლო ნიშანი არის ორი აღწერილობითი ტერმინის მარტივი გაერთიანება (კომბინაცია), რომელიც მომხმარებლის მიერ არ იქნება აღქმული, როგორც ფანტაზიური ნიშანი. იგი პირდაპირს მიუთითებს და აღწერს განცხადებულ მომსახურების ნაწილის სახეს. ამასთან, ნიშანში მოცემული აღნიშვნები „Pay“ და „Send“ ერთმანეთისგან გამოყოფილია, ვინაიდან მათი პირველი ასოები შესრულებულია ასომთავრულად, რაც კიდევ უფრო ზრდის აღნიშნული სიტყვიერი ელემენტების მომხმარებლის მხრიდან ცალ-ცალკე აღქმის

შესაძლებლობას. ნიშანმა, რომლის თითოეული ელემენტი აღწერილობითი ხასიათისაა, მხოლოდ მაშინ შეიძლება შეიძინოს განმასხვავებელუნარიანობა, როცა ეს უკანასკნელი წარმოადგენს სიმბოლოების არასტანდარტულ კომბინაციას, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა და მომხმარებლისთვის აღიქმება განსხვავებულად.

ამასთან, აპელანტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანამდე, სამოქალაქო ბრუნვაში გამოყენების შედეგად, განცხადებული ნიშანი განმასხვავებელ სიმბოლოდ დამკვიდრდა განცხადებული მომსახურების ჩამონათვალის მიმართ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული, სასაქონლო ნიშნისთვის „PaySend“ (საიდ. N82764/03, IR1251936) დაცვის მინიჭებაზე ნაწილობრივ 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 „კონტაქტ ინტერნეიშენალ ჰოლდინგ აგ“ (Contact International Holding AG) სააპელაციო საჩივარი (N86-03/16) არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2016 წლის 15 მარტის N787/03 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:

მ. ფრუიძე

წევრები:

თ. ჯაფარიძე

ს. ებრალიძე