

საიდ. N74045/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №148-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე (თავმჯდომარე), ქ. კილაძე, ლ. კერესელიძე, ლ. ახობაძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rotafarm s.p.a.) (მის.: გალერია უნიონ 5, 20122 მილანი) N148-03/14 (მის.: გალერია უნიონ 5, 20122 მილანი, იტალია; Galeria union 5, 20122 Milan) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №148-03/14), რომლითაც მოითხოვება „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 4 ივლისის №834/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) რეგისტრაცია მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

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 4 ივლისის №834/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი „ROTTAPHARM MADAUS“ დაცვას არ ექვემდებარება, ვინაიდან იგი მსგავსია კომპანიის „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) (მის.: კოლონია ალეე 15, 51067 კოლნი, გერმანია; Colonia-Allee 15, 51067 Köln, DE) სახელზე მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის ოქმით საქართველოზე გავრცელებული და დაცული სასაქონლო ნიშნისა „МАДАУС“ (რეგ. №700132 რეგ. თარ. 1998-08-29წ.), ასევე კომპანიის „როტაფარმ ლიმიტიდ“ (ROTAPHARM LIMITED) (მის.: 48 ქუინ ენ სტრიტი, ლონდონი; 48 Queen Anne Street, London W1G9JJ) სახელზე მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნებისა: „ROTAPHARM ПОТАΦАРМ როტაფარმი“ (რეგ. №19188 რეგ.თარ. 2009-03-30წ.) და „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. №20768 რეგ. თარ. 2010-09-24წ.). განცხადებული და რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები შეიცავენ მსგავს სიტყვიერ ელემენტებს, ერთ შემხვევაში ეს არის რუსული შრიფტით შესრულებული რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი „МАДАУС“, რაც განცხადებული ნიშნის მეორე სიტყვიერი ელემენტის მსგავსია, ხოლო მეორე შემთხვევაში ლათინურად, რუსულად და ქართულად შესრულებული სიტყვიერი ელემენტები „ROTAPHARM ПОТАΦАРМ როტაფარმი“. ამ უკანასკნელსა და განცხადებული სასაქონლო ნიშნის პირველ სიტყვიერ ელემენტს შორის განსხვავება არის მხოლოდ ერთი ასო „Т“, რაც ვერ სძენს სასაქონლო ნიშნებს საკმარის განსხვავებას და ქმნის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.

აპელანტი კომპანიის წარმომადგენელი არ ეთანხმება ექსპერტიზის გადაწყვეტილებას და სააპელაციო საჩივარში განმარტავს, რომ დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის „МАДАУС“ (IR 700132) მფლობელი კომპანია - „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) და აპელანტი კომპანია - „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A), წარმოადგენენ მონათესავე კომპანიებს, მიეკუთვნებიან ერთ კომერციულ ჯგუფს - „Rottapharm Group“. აღნიშნულის დასადასტურებლად, სააპელაციო საჩივარზე თანდართულია თანხმობის წერილი, რომლის თანახმად, კომპანიის „MADAUS GmbH“ მმართველი დირექტორი, დოქტორ ვინცერნცო მაგლიონე, ადასტურებს, რომ კომპანიები „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) და „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A.) არიან მონათესავე კომპანიები, შედიან ერთ კომერციულ ჯგუფში და „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) თანხმდა, კომპანიის „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A.) სახელზე დარეგისტრირდეს სასაქონლო ნიშანი „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აპელანტს მიაჩნია, რომ სასაქონლო ნიშნის „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) რეგისტრაცია, არ გამოიწვევს მომხმარებელის შეცდომაში შეყვანას საქონლის მწარმოებლის მიმართ.

გარდა ამისა, აპელანტი, სააპელაციო საჩივარში სადავოდ ხდის ექსპერტიზის გადაწყვეტილებას და განმარტავს, რომ მიუხედავად საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული წესისა, ექსპერტიზამ განცხადებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს დაუპირისპირა ორი სხვადასხვა კომპანიის კუთვნილი სასაქონლო ნიშანი. აპელანტის აზრით, როგორც წესი, სასაქონლო ნიშნების შედარება უნდა მოხდეს მთლიანობაში და არა ნიშნის ერთი ნაწილის ერთ ნიშანთან და მეორე ნაწილის სხვა ნიშანთან. ასეთი დასკვნის საფუძველს იძლევა ასევე „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი, კერძოდ: „სასაქონლო ნიშანი არ დარეგისტრირდება, თუ ის მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია...“. აპელანტი

ყურადრებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ კანონის ზემოაღნიშნული რედაქციით, საუბარია ერთ სასაქონლო ნიშანზე. აპელანტი თავის პოზიციას ამყარებს ასევე „სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის წარდგენისა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2014 წლის 19 აგვისტოს N05 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით.

რაც შეეხება დაპირისპირებულ ეროვნულ სასაქონლო ნიშნებს „ROTAPHARM POTAFARM როტაფარმი“ (რეგ. N19188) და „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768), აპელანტი თვლის, რომ დაპირისპირებული და სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშნების მსგავსების მიუხედავად, მათ შორის არსებობს იმ დონის განსხვავება, რომელიც საკმარისია იმისათვის, რომ არ მოხდეს სასაქონლო ნიშნების ერთმანეთში აღრევა მომხმარებლის მიერ.

ნიშნები განსხვავებულია ფონეტიკურად. წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ წარმოითქმის როგორც: „რო-ტა-ფარმ მადაუსი“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშნები: „რო-ტა-ფარ-მი“ და „რო-ტა-ფარმ ფარმასეუტიკალ კომპანი ერ რო-ტა-ფარმ“.

აპელანტის აზრით, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანში დამატებითი სიტყვის „მადაუს“ არსებობა, ანიჭებს ნიშანს იმ დონის განსხვავებას, რომ მისი აღრევა, დაპირისპირებულ სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანთან „როტაფარმი“, არ მოხდება. რაც შეეხება დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768), დამატებითი სიტყვიერი ელემენტები - „ფარმასეუტიკალ კომპანი“, გამორიცხავს მის ფონეტიკური თვალსაზრისით აღრევას აპელანტის სასაქონლო ნიშანთან „როტაფარმ მადაუსი“. აპელანტის აზრით, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები განსხვავებულია ვიზუალური თვალსაზრისითაც. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი, წარმოადგენს სიტყვიერი და ფიგურული ნაწილების კომბინაციას, რომელიც

შესრულებულია სხვადასხვა ფერში. კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის დასაწყისში წითელ სტილიზებულ სამკუთხედში მოთავსებულია, ასევე სტილიზებული, ასომთავრული ასო „R“, შემდგომ სიტყვა „ROTTAPHARM“ შესრულებული სტილიზებული ლათინური შრიფტით შავ ფერში, შემდეგ განლაგებულია ნაცრისფერი ვერტიკალური ხაზი, და მის მარჯვნივ სტილიზებულად მწვანე ფერში შესრულებული სიტყვა „MADAUS“, სადაც პირველი ასო „M“ ჩასმულია ნაცრისფერ წრეში. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „ROTAPHARM POTAFAPM როტაფარმი“ (რეგ. N19188), კი სიტყვიერია და შესრულებულია ლათინური, რუსული და ქართული ანბანით, რაც თავის მხრივ ხაზს უსვამს ნიშნების განსხვავებას. ნიშნის ქართულ ენაზე ჩაწერილ ნაწილს, ქართველი მომხმარებლის მიერ ნიშნის დამახსოვრებისას, განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. მომხმარებლის მეხსიერებაში, ამ შემთხვევაში, მკვეთრად აისახება ნიშნის ქართულ ენაზე შესრულებული ნაწილი, ისე, რომ შესაძლებელია, მან მის ინგლისურენოვან, ან რუსულენოვან წარწერას არც კი მიაქციოს ყურადღება. აპელანტის აზრით, ნიშნის ქართული ნაწილი, ანიჭებს მას იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდეს მისი განცხადებულ სასაქონლო ნიშანთან აღრევა ქართველი მომხმარებლის მიერ.

რაც შეეხება ეროვნულ სასაქონლო ნიშანს „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768), ის კომბინირებულ სასაქონლო ნიშანს წარმოადგენს და სიტყვიერ ელემენტებთან ერთად შეიცავს სხვადასხვა ფიგურას. სიტყვა „ROTTAPHARM“ შესრულებულია ლურჯ ფერში და ჩასმულია ლურჯ მართკუთხედში. მართკუთხედის მარჯვენა მხარეს, განლაგებულია ლურჯი ფერის სამკუთხედი, რომლის შიგნითაც თეთრ წრეში ლურჯად გამოსახულია სტილიზებული ასო „R“ და „ROTTAPHARM“. მართკუთხედის ქვემოთ მარცხენა მხარეს კი, განთავსებულია ლურჯი წარწერა „Pharmaceutical Company“. აპელანტი თვლის, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების ფიგურული ნაწილები, ფერთა გამა, განსხვავებული სიტყვიერი ნაწილები, მათი განლაგება დაპირისპირებული ნიშნების აღრევის შესაძლებლობას გამორიცხავს.

გარდა ამისა, აპელანტი ასევე აღნიშნავს, რომ „ROTTAPHARM MADAUS“ დღეისათვის ერთ-ერთ უმსხვილეს ფარმაცევტულ- კვლევით კომპანიას წარმოადგენს მსოფლიოში. კომპანია „Rottapharm S.p.A.“ 1961 წელს დაარსდა და დღეისათვის მსოფლიოს 85 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აპელანტი თვლის, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი და ითხოვს ბათილად იქნას ცნობილი „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საექპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 4 ივლისის N834/03 ბრძანება და სასაქონლო ნიშანი „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) დარეგისტრირდეს, მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, საქმეში არსებული მასალები და გადაწყვიტა, რომ სააპელაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგი გარემოებების გამო:

სააპელაციო პალატის კოლეგია, გაეცნო კომპანიის „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) თანხმობის წერილს, რომლის თანახმად, კომპანიები „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) და „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A.) არიან მონათესავე კომპანიები, შედიან ერთ კომერციულ ჯგუფში და „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) თანხამაა, კომპანიის „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A.) სახელზე დარეგისტრირდეს სასაქონლო ნიშანი „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) მე-5 კლასის საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ. შესაბამისად, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ ვინაიდან დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მფლობელი კომპანიები „მადაუს გმბჰ“ (MADAUS GmbH) და „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rottapharm S.p.A.) მიეკუთვნებიან ერთ სამრეწველო ჯგუფს,

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების თანაარსებობის პირობებში, აღარ იარსებებს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა საქონლის მწარმოებელი კომპანიის მიმართ.

მიუხედავად იმისა, რომ აღარ არსებობს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა, დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებთან „ROTTAPHARM MADAUS“ და „МАДАУС“ დაკავშირებით, მაინც არსებობს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი, რადგან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) აღრევამდე მსგავსია კომპანიის „როტაფარმ ლიმიტიდ“ (ROTAPHARM LIMITED) კუთვნილი სასაქონლო ნიშნებისა „ROTAPHARM ПОТАФАРМ როტაფარმი“ (რეგ. N19188) და „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768).

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ფონეტიკურად. განცხადებული სასაქონლო ნიშნის პირველი სიტყვიერი ელემენტი გამოითქმის, როგორც „როტაფარმი“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების სიტყვიერი ელემენტები, როგორც „როტაფარმ ფარმასეუტიკალ კომპანი რ როტაფარმი“. როგორც განცხადებულ, ისე დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში დომინანტი ელემენტი არის სიტყვიერი ელემენტი „როტაფარმი“.

სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად. როგორც განცხადებულ, ისე დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებში ძირითადი დატვირთვა მოდის სიტყვაზე როტაფარმი. დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768) დამატებითი ვიზუალური ელემენტების არსებობა, ვერ სძენს სასაქონლო ნიშანს საკმარის განმასხვავებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი შესრულებულია წითელ, მწვანე და შავ ფერებში, აქვს დამატებითი გეომეტრიული ფიგურები (სამკუთხედი და წრე), ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „ROTAPHARM Pharmaceutical Company R ROTAPHARM“ (რეგ. N20768), შესრულებულია თეთრ და ღია ლურჯ ფერებში,

მართკუთხედის გამოსახულებასთან ერთად, საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მოახდენენ მომხმარებელზე, იქნება მსგავსი.

რაც შეეხება დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს „ROTAPHARM POTAFARM როტაფარმი“ (რეგ. N19188), სააპელაციო პალატის კოლეგიის აზრით, ამ შემთხვევაშიც იარსებებს მოხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა, ვინაიდან განცხადებული სასაქონლო ნიშნის პირველი სიტყვიერი ელემენტი და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის ლათინურად შესრულებული ნაწილი, აღრევამდე მსგავსია. სააპელაციო პალატის კოლეგია, ვერ გაიზიარებს აპელანტის არგუმენტაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ანბანით და კირილიცაზე შესრულებული სიტყვიერი ელემენტები საკმარის განსხვავებას სძენს დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებს და გამორიცხავს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას ვინაიდან, როგორც ქართულ, ისე რუსულ და ინგლისურ ენებზე, ქართველი მომხმარებლის მიერ სიტყვიერი ელემენტი გამოითქმის როგორც „როტაფარმ“, ან, როტაფარმი“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევას და სასაქონლო ნიშანს „ROTTAPHARM MADAUS“ (საიდ. N74045/03) უარი უნდა ეთქვას რეგისტრაციაზე.

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 „როტაფარმ ს.პ.ა.“ (Rotafarm s.p.a.) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №148-03/14) არ დაკმაყოფილდეს.

2. ძალაში დარჩეს „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 4 ივლისის №834/03 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:

ქ. კილაძე

ლ. კერესელიძე