

საიდ. №70924/03

გ ა დ ა ო ო რ კ ე ტ ი ლ ე ბ ა №20-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ე. ქ. (თავმჯდომარე), გ. დ. ლ. ახოზაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „ჰექსალ აგ“-ის (HEXAL AG) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №20-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის №1584/03 ბრძანების ბათილად ცნობა, რომლითაც კომპანია „ბილიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირკეთი“-ის (BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) სახელზე დარეგისტრირდა საქართველოში სასაქონლო ნიშანი „TILAC“ (საიდ. №70924/03) მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვისათვის (მე-5 კლასი).

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, შესაგებელი, ექსპერტიზის მასალები, წარმოდგენილი დოკუმენტები და

გ ა მ ო ა რ კ ე ტ ი ა :

აპელანტი კომპანია „ჰექსალ აგ“ არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, იგი არის მფლობელი საერთაშორისო რეგისტრაციის №645937 „DICLAC“, რომელიც დაცულია საქართველოში მე-5 კლასის საქონლის მსგავსი ჩამონათვლის, კერძოდ „ფარმაცევტული პრეპარატები“-ს მიმართ. აპელანტის პოზიციით, ნიშანი „TILAC“ აღრევამდე მსგავსია აპელანტის უფრო აღრინდელი პრიორიტეტის მქონე საერთაშორისო ნიშნისა „DICLAC“. შესაბამისად, ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა. ორივე ნიშანი არის სიტყვიერი, რომლებიც შესრულებულია სტანდარტული ლათინური ასოებით. ნიშნებს აქვთ იდენტური დაბოლოება „LAC“. ნიშნების საწყისი ასოები წარმოდგენს წყვილ მუღერ და ყრუ თანხმოვნებს „D“-“T“. შესაბამისად, ნიშნების საწყისი ნაწილები „DI“ – “TI” ფონეტიკურად მსგავსად უდერს. ორივე ნიშანი ორმარცვლიანია „DIC-LAC“ და „TI-LAC“ და ქართულად გამოითქმის როგორც „დიქლაქ“ – „თილაქ“. ასოს „C“ არსებობა საწყისის „DI“ შემდეგ აპელანტის ნიშანში ვერ უზრუნველყოფს მნიშვნლოვან განსხვავებას ნიშნებს შორის, რადგან ასო „C“ აპელანტის ნიშანში გამოითქმის ყრუდ და ასევე ადგილი აქვს ორივე ნიშნის დაბოლოებაში „LAC“. აპელანტის აზრით, სახეზეა ნიშნების ბგერითი მსგავსება ერთმანეთის მიმართ, რადგან: ა) ახლობელ ბგერებს და ბგერათშეწყობებს აქვს ერთნაირი განლაგება ერთმანეთის მიმართ - საწყისები „DI“ – “TI” დაბოლოებები “LAC” - “LAC”; ბ) მარცვლების რაოდენობა ნიშნებში ემთხვევა - ორივე ნიშანი ორმარცვლიანია; გ) ერთნაირი და ახლობელი ბგერათშეწყობების ადგილი ნიშნებში ემთხვევა ერთმანეთს. აპელანტის მითითებით, პრეპარატის „TILAC“ მოქმედი (აქტიური) ნივთიერება არის ETODOLAC-ი. ETODOLAC-ს აქვს ტკივილგამაყუჩებელი, ანთებისაწინააღმდეგო, სიცხის დასაწევი და მანანალგეზირებელი მოქმედება და გამოიყენება ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორებიცაა რევმატოიდული ართრიტი, ნიკრისის ქარი, ართრიტი, ართროზები, მანაკილოზირებელი სპონდილიტი, რევმატიზმი და სხვ. თავის მხრივ, პრეპარატს „DICLAC“ ასევე აქვს სიცხის დასაწევი, ანტირევმატოიდული, ტკივილგამაყუჩებელი და ანთებისაწინააღმდეგო მოქმედება და გამოიყენება ხერხემლის და სახსრების დეგენერატიული და ანთებითი დაავადებების (ისეთების როგორებიცაა, ოსტეოართროზი, მანაკილოზირებელი სპონდილიტი, ნიკრისის ქარის ართრიტი,

რეგისტრირებული ართრიტი, სპონდილოართროზი და ა.შ.) სამკურნალოდ. შესაბამისად, ორივე პრეპარატს აქვს ერთი და იგივე დანიშნულება და მოიხმარება მომხმარებელთა ერთი და იგივე ჯგუფის მიერ. ნიშნების მსგავსების პირობებში ეს არის დამატებითი ფაქტორი, რომელიც კიდევ უფრო ზრდის ამ ნიშნებით ნიშანდებული პროდუქციის აღრევის შესაძლებლობას მომხმარებლის მიერ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის №1584/03 ბრძანების ბათილად ცნობას, რომლითაც კომპანია „ბილიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირკეთი“-ის (BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) სახელზე დარეგისტრირდა საქართველოში სასაქონლო ნიშანი „TILAC“ (საიდ. №70924/03) მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვლისათვის.

მოწინააღმდეგე მხარე კომპანია „ბილიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირკეთი“ (BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) არ ეთანხმება სააპელაციო საჩივარს შემდეგი გარემოებების გამო:

მოწინააღმდეგე მხარის მიერ წარმოდგენილი შესაგებლის თანახმად, სასაქონლო ნიშნების მსგავსობის დადგენის არსებული წესების თანახმად ნიშნები უნდა შედარდნენ გრაფიკული აღქმით და ფონეტიკური ქდერადობით. მოწინააღმდეგე მხარის პოზიციით, სასაქონლო ნიშნები არ აღიქმება მსგავსად, რადგან ნაწილები “TI“ და “DIC“ შეიცავენ განსხვავებული ფორმის ასოებს “T“ და “D, C“. ასო “T“ გამოირჩევა სწორხაზოვანი ელემენტების შემადგენლობით, ხოლო “D“ და “C“ მომრგვალებული ფორმის ელემენტებით, რაც ვიზუალურად განასხვავებს მათ ერთმანეთისგან. გარდა ამისა სიტყვა “DICLAC“-ი სიტყვა “TILAC“-ზე გრძელია და ამიტაც განსხვავდება მისგან. მოწინააღმდეგე მხარის მითითებით, ფონეტიკურად ნიშნების შედარებისას უნდა აღინიშნოს, რომ ასო „C“ გამოითქმება ყრუდ ის მაინც გამოითქმება „DI“-ს შემდეგ, რაც აძლიერებს “DICLAC“-ის განსხვავებულ ფონეტიკურ ქდერადობას ნიშანთან “TILAC“ შედარებით. გარდა ამისა არსებული წესების თანახმად, ნიშნების ფონეტიკური ქდერადობის განსხვავების დასადგენად ისინი ასევე უნდა შედარდნენ მახვილის დასმის გათვალისწინებით. „DICLAC“-ი და “TILAC“-ი ორმარცვლიანი სიტყვებია,

ხოლო ორმარცვლიან ინგლისურ სიტყვებში მახვილის დასმის წესიდან გამომდინარე მახვილი ეცემა ამ სიტყვების პირველ მერცვაზე. “DICLAC“-ის პირველ მარცვალზე “DIC“-ზე მახვილის დაცემა აძლიერებს მის უღერადობას მეორე მარცვალთან “LAC“-თან შედარებით და როგორც შედეგი აძლიერებს ამ მარცვლის შემადგენელი თანხმონების “D,, და „C“ უღერადობასაც, რაც საბოლოოდ მეტად განასხვავებს “DIC“-ის და “TI“-ს უღერადობას. ამასთან, არსებული წესის თანახმად მარცვალ “DIC“-ში შემავალი ხმოვანი „I“ იკითხება მოკლედ, გამომდინარე იქიდან, რომ ის მოქცეულია ორ თანხმონის შორის დახურულ მარცვალში, ხოლო მარცვალ “TI“-ში შემავალი ხმოვანი „I“ იკითხება გრძლად, რადგან ის მოქცეულია ღია მარცვალში, რაც კიდევ მეტად აძლიერებს დაპირისპირებული ნიშნების ფონეტიკურ განსხვავებას. არსებული წესების თანახმად, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების ფონეტიკური მსგავსების დადგენა ასევე ითვალისწინებს სუსტი ელემენტების - ე.წ. “ფორმატები“-ს გამოვლენას. იმ შემთხვევაში, თუ სასაქონლო ნიშნებში გამოვლინდება სუსტი ელემენტები, ისინი არ მიიღება მხედველობაში ნიშნების მსგავსობის დადგენისას, რადგან მრავალჯერადმა გამოყენებამ სხვადასხვა მფლობელის სასაქონლო ნიშნებში დააკარგინა მათ განმასხვავებლუნარიანობა. ზუსტად ასეთ სუსტ ელემენტს “LAC“-ს შეიცავს დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები “TILAC“-ი და “DICLAC“-ი. აღნიშნული სუსტი ელემენტის “LAC“-ს სხვადასხვა მფლობელის სასაქონლო ნიშნებში მრავალჯერადი გამოყენება დასტურდება დანართში მოყვანილი სასაქონლო ნიშნებით, რეგისტრირებული მე-5 კლასისთვის მაგალითად ისეთებით, როგორებიც არის BIOSELAC, PROBILAC, KALSOLAC, CERELAC და DIALAC. აქედან გამომდინარე, დაპირისპირებული ნიშნების ფონეტიკური უღერადობის მსგავსების დასადგენად ხდება მხოლოდ მათი ძლიერი ელემენტების “DIC“-ს და “TI“-ს შედარება, რომელთა უღერადობა ძალზე განსხვავდება ერთმანეთისგან. მოწინააღმდეგე მხარის შესაგებლის თანახმად, მართალია ორივე პრეპარატს აქვს ტკივილ გამაყუჩებელი, ანთებითსაწინააღმდეგო, სიცხის დამწვევი და მანანალგეზირებული მოქმედება, მაგრამ არ ვეთანხმები იმაში, რომ ორივე პრეპარატი არ გამოიყენება ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ, როგორიცაა რევმატოიდული ართრიტი, ნიკრისის ქარი, ართრიტი და სხვ.

პრეპარატს „DICLAC“-ს, რომლის აქტიური ნივთიერებაა DICLOFENAK-ი, აქვს ზემოთმოყვანილი ტკივილ გამაყუჩებელი, სიცხის დამწვევი მოქმედება და ამავდროულად იგი კურნავს ძირითად დაავადებას, ხოლო “TILAC“-ს, რომლის აქტიური ნივთიერებაა ETODOLAC-ი, აქვს მხოლოდ ტკივილ გამაყუჩებელი, სიცხის დამწვევი მოქმედება და ის არ კურნავს ძირითად დაავადებას. აქედან გამომდინარე, მომხმარებლების მიერ ამ პრეპარატების აღრევა შეუძლებელია, რადგან თუ მომხმარებელთა ერთ ჯგუფს ესაჭიროება ძირითადი დაავადების მკურნალობა ის მოიხმარს „DICLAC“-ს ან მისი აქტიური ნივთიერების (DICLOFENAK-ის) შემცველ ანალოგს, ხოლო თუ მომხმარებელთა მეორე ჯგუფს, რომელსაც ესაჭიროებათ მხოლოდ ტკივილის, სიცხის და სხვა სიმპტომების მოხსნა ისინი მოიხმარენ “TILAC“-ს ან მისი აქტიური ნივთიერების (ETODOLAC-ის) შემცველ ანალოგს. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით არ შეიძლება ამ პრეპარატების აღრევა მომხმარებლის სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, რამდენსაც ესაჭიროებათ განსხვავებული დანიშნულების პრეპარატები. ამასთან, პრეპარატი „DICLAC“-ი არ არის თავისუფალ მოხმარებაში და გაიცემა მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით (რეცეპტით) და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია მისი პრეპარატ “TILAC“-თან აღრევა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოწინააღმდეგე მხარე ითხოვს ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ ბრძანების ძალაში დატოვებას და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას.

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

კოლეგიამ განიხილა მხარეთა არგუმენტაცია, შესაგებელი, 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 „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”.

კოლეგია ვერ გაიზიარებს აპელანტის პოზიციას სადავო და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მსგავსებასთან დაკავშირებით და მიაჩნია, რომ სადავო, კომპანია „ბილიმ ილაჩ სანაი ვე თიჯარეთ ანონიმ შირკეთი“-ს სახელზე დარეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი „TILAC“ (საიდ. №70924/03) და აპელანტი კომპანიის კუთვნილი სასაქონლო ნიშანი „DICLAC“ (IR 645937) არ წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. სადავო და დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორის არსებობს როგორც ვიზუალური ისე ფონეტიკური განსხვავება. სადავო და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები განსხვავებულია ვიზუალურად, რადგან სადავო სასაქონლო ნიშანი დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნისაგან განსხვავებით იწყება განსხვავებულად „TI“ - “DI”. ამასთან, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი დამატებით შეიცავს შუა ნაწილში „C“ ბგერას, რომელიც სძენს მას ფონეტიკურ განსხვავებას. კერძოდ სადავო და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები განსხვავებულია ფონეტიკურად, რადგან სადავო სასაქონლო ნიშანი მთავრდება თანხმოვანზე, შესაბამისად მას ქართული ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე ბოლოში ემატება „ი“ ხმოვანი და ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „ტილაკი“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „დიკლაკი“. დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში დამატებით „კ“ და „ტ“ თანხმოვნის არსებობა სძენს ნიშანს იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდება სასაქონლო ნიშნების ერთმანეთში აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. ამასთან კოლეგია ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ მოცემულ შემთხვევაში საქმე ეხება ფარმაცევტულ პრეპარატებს, რომლის შეძენის დროს მომხმარებელი საკმაოდ ყურადღებიანია და როგორც წესი შეიძენს ექიმის დანიშნულებით, რაც კიდევ უფრო მეტად ამცირებს ნიშნების აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებს და სასაქონლო ნიშნის „TILAC“ (საიდ. №70924/03)

რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველს.

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 ო ო ე კ ი ტ ა:

1. კომპანიის „ჰექსალ აგ“-ის (HEXAL AG) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 13 ნოემბრის №1584/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ.
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:

ე. ქ.

წევრები:

ბ. დ.

დ. ახობაძე