საიდ. №74373/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №157-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპა-ტენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე (თავმჯდომარე), ს. დუმბაძე, დ. ჭიჭინაძე, ლ. ახობაძის მდივნობით განიხილა კომპანიის ოაო „ტმკ” (OAO TMK) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №157-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ №944/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „TMK” (საიდ. №74373/03) დარეგისტრირება საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (მე-6, მე-7, მე-11 და მე-19 კლასები).

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის №944/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ

წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „TMK“ + გამოსახულება, რეგისტრაციას არ ექვემდებარება, რადგან მსგავსია კომპანია “ოფენ ჯოინტ სტოკ კომპანი „ტნკ-ბპ ჰოლდინგ”-ის (Open Joint Stock Company "TNK-BP Holding") სახელზე საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის ოქმით საქართველოზე გავრცელებული ნიშნისა „TNK“ (IR 896329, თარიღი: 31.07.2006წ). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი ფონეტიკურად მსგავსია დაცული ნიშნისა, რაც ქმნის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას მე-6, მე-7, მე-11 და მე-19 კლასების საქონლის მსგავსი ჩამონათვლისათვის. აღნიშნულის გამო, ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ'' ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ ნიშანს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.

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 ოაო „ტმკ'' არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, განცხადებული და დაპირისპირებული ნიშნები კომბინირებულია და განსხვავდებიან როგორც ვიზუალურად, ისე ფონეტიკურად. კერძოდ, განცხადებული ნიშანი შავ-თეთრია და წარმოადგენს კვადრატში მოთავსებული რკალის ქვემოთ ლათინური ანბანით შესრულებულ აღნიშვნას „**TMK“.** ამასთან, ასოები განლაგებულია ზემოდან ქვემოთ ერთმანეთის მიმართ მარჯვნივ წანაცვლებით, მაშინ როცა დაპირისპირებული ნიშანი შესრულებულია თეთრ და ლურჯ ფერებში და წარმოადგენს მართკუთხა პარალელეპიპედში მოთავსებულ სტილიზებული ლათინური ანბანით შესრულებულ აღნიშვნას „**TNK“,** რომლის პირველი ასო „T“ წარმოადგენს ვერტიკალური ხაზებით

შედგენილ გამოსახულებას, ხოლო მომდევნო ორი ასო „**N**“ და „**K**“ ასოები ერთმანეთზე გადაბმულია და ვიზუალურად აღიქმება, როგორც გამოსახულება, შესაბამისად, რთულად წასაკითხია. აპელანტის პოზიციით, ნიშნებს შორის ისედაც მკვეთრ განსხვავებას უფრო აძლიერებს განსხვავება იმ ფერებს შორის, რომლებითაც ნიშნებია შესრულებული, აქედან გამომდინარე, ნიშნები ვიზუალურად აბსოლუტურად განსხვავებულია, რაც გამორიცხავს მათ აღრევას და შესაბამისად, მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას საქონლის მწარმოებლის მიმართ. აპელანტის მითითებით, ნიშნებს შორის ვიზუალური განსხვავება განაპირობებს დაპირისპირებული ნიშნების ფონეტიკურ განსხვავებასაც. განცხადებული ნიშანი ჟღერს როგორც „ტეემკა“, მაშინ, როცა დაპირისპირებული ნიშანი, თუ მისი სწორად წაკითხვა მოხერხდა, ჟღერს როგორც “ტეენკა”, რაც განსხვავდება განცხადებული ნიშნის ჟღერადობისაგან და გამორიცხავს ამ ორი ნიშნის ფონეტიკურ მსგავსებას. სემანტიკური მნიშვნელობა დაპირისპირებულ ნიშნებს არ გააჩნიათ. გასათვალისწინებელია ექსპერტიზის საყოველთაოდ მიღებული მიდგომა, რომ მსგავსების დადგენისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ის საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც ნიშანი ახდენს მომხმარებელზე და არა ნიშნის ცალკეული დეტალები, მით უფრო, რომ მომხმარებელს არა აქვს ნიშნების ერთმანეთთან შედარების შესაძლებლობა. ასეთი მიდგომის შემთხვევაში სრულიად ნათელია, რომ დაპირისპირებული ნიშნები მომხმარებელზე ახდენენ სრულიად განსხვავებულ შთაბეჭდილებას, გამომდინარე მათი ფერებიდან, შემადგენელი გამოსახულებითი ელემენტების განსხვავებიდან, ასოების სტილიზებიდან და განლაგებიდან. აპელანტის განმარტებით, სასაქონლო ნიშნების მსგავსების დადგენისას, ასევე, გასათვალისწინებელია ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნების უწყების - OHIM (Organization for Harmonization in the Internal Market) - შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ორგანიზაცია - მიდგომა მოკლე სასაქონლო ნიშნების ექსპერტიზისას. „OHIM“-ის შეპასუხებასთან

დაკავშირებული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მეორე ნაწილის თავი 2 (c), პარაგრაფი 4.2 თანახმად: „ნიშნების სიგრძემ შეიძლება გავლენა იქონიოს ნიშნებს შორის განსხვავებაზე. რაც უფრო მოკლეა ნიშანი, მით უფრო კარგად აღიქვამს მომხმარებელი მის ყოველ ელემენტს. აქედან გამომდინარე, მოკლე სიტყვებში მცირე განსხვავებამ ხშირად შეიძლება მოახდინოს საერთო განსხვავებული შთაბეჭდილება. ამის საპირისპიროდ, საზოგადოება ნაკლებად აღიქვამს განსხვავებას გრძელ ნიშნებს შორის. მრავალ მნიშვნელოვან ბაზარზე საერთოდ მიღებული პრაქტიკაა, გამოიყენონ კომპანიის სახელწოდების ან ზოგადად საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული მოკლე აბრევიატურა. ასეთ შემთხვევებში საზოგადოება ცნობს ასეთ პრაქტიკას და ზოგადად იყენებს მრავალ აბრევიატურას შორის განმასხვავებლობას და ადვილად ვერ იქნება შეცდომაში შეყვანილი“.

ცხრილში მოყვანილია **OHIM**-ის მიერ ნიშნებს შორის განსხვავების დამადასტურებელი გადაწყვეტილებების მაგალითები.

გადაწყვეტილების ნომერი	გადაწყვეტილების მიმღები ქვეყანა	განცხადებული ნიშანი	დაპირისპირებული ნიშანი
1316/1999	EN	ODOL	IDOLE
651/2001	EN	YSL	SL
838/2001	EN		
1038/2001, დადასტურებული სააპელაციო პალატის მიერ R0611/2001-1	EN	TOM	DOM

აპელანტის პოზიციით, საქპატენტის პრაქტიკაშიც მრავლად არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც როგორც საქპატენტის ექსპერტიზამ, ასევე საქპატენტის სააპელაციო პალატამ განსხვავებულად მიიჩნია სასაქონლო ნიშნები, რომელიც მხოლოდ ერთი ასოთი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან. მაგ. **PROACTIV** და **PROACTIN**, **სოლიანი** და **ჯოლიანი**. ასევე, საყურადღებოა, რომ განცხადებული ნიშნის სიტყვიერი ნაწილი „**TMK**“ წარმოადგენს განმცხადებელი კომპანიის **"TMK"** სახელწოდებას, ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი „**TNK**“, ასევე, წარმოადგენს კომპანიის **Open Joint Stock Company "TNK-BP Holding** სახელწოდების ძირითად ელემენტს. აქედან გამომდინარე, დაპირისპირებული ნიშნების მფლობელი კომპანიები სასაქონლო ნიშნებად „**TMK**“, „**TNK**“ იყენებენ კომპანიის დასახელების ძირითად ელემენტებს, რაც სრულიად გამორიცხავს განმცხადებელი კომპანიის არაკეთილსინდისიერ განზრახვას, ისარგებლოს დაპირისპირებული ნიშნის კარგი რეპუტაციით და მის მიზანს წარმოადგენს მხოლოდ კომპანიის საფირმო დასახელების დარეგისტრირება სასაქონლო ნიშნად. აპელანტის მითითებით, ამ ორი ნიშნის მშვიდობიანი თანაარსებობის ფაქტი სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის, ბელარუსის, შვეიცარიის, ხორვატიის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის, ყაზახეთის, მონტენეგროს, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიის, სერბეთის, ტაჯიკეთის, თურქეთისა და ვიეტნამის ბაზრებზე დასტურდება ამონაწერებით ისმო-ს რეესტრიდან. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ №944/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და სასაქონლო ნიშნის „TMK” (საიდ. №74373/03) დარეგისტრირებას საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი 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".

კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „TMK" და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „TNK" არ წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. ნიშნებს შორის არსებობს როგორც ვიზუალური, ისე ფონეტიკური განსხვავება. ნიშნები განსხვავებულია ვიზუალურად, რადგან როგორც განცხადებული, ისე დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები წარმოადგენს კომბინირებულ სასაქონლო ნიშნებს, რომლებიც სიტყვიერ აღნიშვნებთან ერთად შეიცავენ ასევე გამოსახულებებს. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი შეიცავს შავი ოთხკუთხედის გამოსახულებას, რომელშიც თეთრად დატანილია სტილიზებულად შესრულებული სიტყვიერი აღნიშვნა „TMK", რომლის თავზეც შესრულებულია თეთრი რკალი. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი შეიცავს ლურჯი მართკუთხედის გამოსახულებას, რომელსაც კანტად მიჰყვება თეთრი ზოლი. აღნიშნულ მართკუთხედზე დატანილია თეთრ ფერში სტილიზებულად შესრულებული სიტყვიერი აღნიშვნა „TNK". განსხვავებულია ნიშნების ის საერთო ვიზუალური შთაბეჭდილება, რომელსაც ისინი ახდენენ მომხმარებელზე. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ნიშნები შეიცავს სამასოიან, მოკლე სიტყვიერ ელემენტებს. შესაბამისად,

აღნიშნული სიტყვიერი ელემენტების მცირედი განსხვავება უკეთესად აღიქმება მომხმარებლის მიერ.

ნიშნები განსხვავებულია ფონეტიკურად, რადგან ნიშნების ქართულად განსხვავებულად გამოითქმის: „ტე-ემ-კა“ და „ტე-ენ-კა“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის „TMK” (საიდ. №74373/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებულ 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 „ა” ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის ოაო „ტმკ” (OAO TMK) სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის №944/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის „TMK” (საიდ. №74373/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ.
3. გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშანი „TMK” (საიდ. №74373/03) დარეგისტრირდეს საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

4. 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: ს. დუმბაძე

დ. ჭიჭინაძე