

საიდ. №74443/03

IR 117752

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №176-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ს. დუმბაძე, ს. ებრალიძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „როშე დიაგნოსტიკს გმბჰ“ (Roche Diagnostics GmbH) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №176-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ №2085/03 ბრძანების ბათილად ცნობა, იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „VENTANA“ (საიდ. №74443/03 IR 117752) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული

ნიშნისათვის დაცვის მინიჭება საქართველოში ასევე, მე-5 კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური რეაგენტები, სამედიცინო და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, ჰისტოლოგისა და პათოლოგიის დარგში“ (Chemical, biochemical and biological reagents for medical and diagnostic purposes in the fields of histology and pathology).

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის №2085/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშანი „VENTANA“ ჟღერადობით მსგავსია მადრიდის შეთანხმების ოქმით კომპანიის „ლეკ, ფარმაცევტკა დრუჟბა დ.დ“ (LEK, farmacevtska družba d.d.) სახელზე დაცული ლათინური ანბანით შესრულებული ნიშნისა „VENITAN“ (IR 608460, რეგ. თარიღი: 26/10/2003). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, დაპირისპირებული ნიშნები მხოლოდ ორი ასოთი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რაც არ ანიჭებს მათ საკმაო განსხვავებას მე-5 კლასის საქონლის მსგავსი ჩამონათვლისათვის. აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული 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 „როშე დიაგნოსტიკს გმბჰ“ არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება თუ იგი: „მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია, ხოლო

საქონელი-იდენტურია ან იმდენად მსგავსია, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა”. აპელანტის პოზიციით, დაპირისპირებული ნიშნები არ წარმოადგენენ აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს, რადგან განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები განსხვავდებიან შუა და ბოლო ასოებით (დაპირისპირებულ ნიშანში შუაში დამატებულია ასო “I”, ხოლო განცხადებულ ნიშანში ბოლოში მოთავსებულია ასო “A”). შესაბამისად, განცხადებული ნიშანი წარმოითქმება, როგორც “ვენტანა”, მაშინ როდესაც დაპირისპირებული, წარმოითქმის, როგორც “ვენიტან”. გარდა ამისა, განცხადებულ ნიშანს გააჩნია სემანტიკური მნიშვნელობა და ესპანურ ენაზე ნიშნავს “ფანჯარას”. რაც შეეხება დაპირისპირებულ ნიშანს, ის ფანტაზიურია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნიშნებს შორის არსებობს ფონეტიკური, ვიზუალური და სემანტიკური განსხვავება. აპელანტის მითითებით, რაც შეეხება საქონლის ჩამონათვალს, უნდა აღინიშნოს, რომ დაპირისპირებულ ნიშანში მითითებულია შემდეგი საქონელი: „ფარმაცევტული პროდუქტები“ (Pharmaceutical products). განცხადებულ ნიშანში თავდაპირველად მე-5 კლასში მითითებული იყო შემდეგი საქონელი: „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური პრეპარატები სამედიცინო, ფარმაცევტული და ვეტერინალური მიზნებისათვის“ (Chemical, biochemical and biological preparations for medical, pharmaceutical and veterinary purposes). შემდგომში კომპანიამ შეზღუდა მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალი შემდეგზე: „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური რეაგენტები, სამედიცინო და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, ჰისტოლოგიისა და პათოლოგიის დარგში“ “Chemical, biochemical and biological reagents for medical and diagnostic purposes in the fields of histology and pathology”. აპელანტის მითითებით, აღნიშნული საქონელი განკუთვნილია კლინიკური ანალიზების ჩატარებისათვის და მას იძენს არა რიგითი მომხმარებელი, არამედ კლინიკები და სხვა სამკურნალო დაწესებულებები. შესაბამისად, დაპირისპირებულ ნიშნებში განსხვავდება საქონლის დანიშნულება და

გამოყენების სფეროები. აპელანტის განმარტებით, აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეისათვის საქპატენტის მიერ რეგისტრირებულია გაცილებით უფრო მსგავსი სასაქონლო ნიშნები, მე-5 კლასში შემავალი საქონლისათვის მაგალითად: „PROACTIN“ (მოწ. N14294) – „PROACTIV“ (მოწ. N22863). ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ №2085/03 ბრძანების ბათილად ცნობას, იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „VENTANA“ (საიდ. №74443/03 IR 1177752) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებას საქართველოში ასევე, მე-5 კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური რეაგენტები, სამედიცინო და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, ჰისტოლოგიისა და პათოლოგიის დარგში“ (Chemical, biochemical and biological reagents for medical and diagnostic purposes in the fields of histology and pathology).

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 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“.

კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „VENTANA“ (საიდ. №74443/03, IR 1177752) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი

„VENITAN” (IR 608460) არ წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მართალია მსგავსია ვიზუალურად, მაგრამ იმდენად განხვავებულია ნიშნები ფონეტიკურად, რომ არ მოხდება მათი აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. კერძოდ, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი გამოითქმის, როგორც „ვენტანა”, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი გამოითქმის, როგორც „ვენიტან”. ვინაიდან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი მთავრდება თანხმოვანზე, ქართული ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მას ბოლოში ემატება „ი“ ხმოვანი და შესაბამისად, იგი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც “ვენიტანი”, რაც კიდევ უფრო ზრდის დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის ფონეტიკურ განსხვავებას. კოლეგია ვერ გაიზიარებს აპელანტის მოსაზრებას დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების სემანტიკურ განსხვავებასთან დაკავშირებით, რადგან საქართველოს ტერიტორიაზე მომხმარებლისათვის არ არის ცნობილი დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის - „VENTANA” სემანტიკური მნიშვნელობა, რაც ესპანურად „ფანჯარა“-ს ნიშნავს.

მართალია, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მე-5 კლასში შემავალი საქონლის ჩამონათვალი - „ფარმაცეპტული პროდუქტი“ მთლიანად მოიცავს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალს - „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური რეაგენტი სამედიცინო და დიაგნოსტიკური მიზნებისათვის ჰისტოლოგიისა და პათოლოგიის დარგში“, მაგრამ განცხადებული სასაქონლო ნიშნის მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალი, არ წარმოადგენს რიგითი მომხმარებლის სამედიცინო პროდუქტს და მისი შემსყიდველი შეიძლება იყოს მხოლოდ კლინიკა, სამკურნალო/სადიაგნოსტიკო დაწესებულება და ა.შ.

იქიდან გამომდინარე, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები არ არიან იმდენად მსგავსნი, ასევე, მომხმარებლის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, მათი აღრევა არ მოხდება მომხმარებლის მიერ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგია თვლის, რომ მოცემულ შემთხვევაში, ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „VENTANA“ (საიდ. №74443/03 IR 117752) დაცვის მინიჭებაზე 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 „ა“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის „როშე დიაგნოსტიკს გმბჰ“ (Roche Diagnostics GmbH) სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 18 ივლისის საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ №2085/03 ბრძანება იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „VENTANA“ (საიდ. №74443/03 IR 117752) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.
3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „VENTANA“ (საიდ. №74443/03 IR 117752) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში ასევე, მე-5 კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „ქიმიური, ბიოქიმიური და ბიოლოგიური რეაგენტები, სამედიცინო და დიაგნოსტიკური კვლევებისათვის, ჰისტოლოგიისა და

პათოლოგის დარგში“ (Chemical, biochemical and biological reagents for medical and diagnostic purposes in the fields of histology and pathology).

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:

ნ. გოგილიძე

წევრები:

ს. დუმბაძე

ს. ებრალიძე