

საიდ. №76534/03

IR 1195844

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №49-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: მ. ფრუიძე (თავმჯდომარე), ლ. ახოზაძე, მ. ჭიჭინაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „დექსელ ლტდ.“ (Dexcel Ltd.) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №49-03/15), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ“ №560/03 ბრძანების ბათილად ცნობა იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „DEXCEL“ (საიდ. №76534/03, IR 1195844) უარი ეთქვა საქართველში დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული

ნიშნისათვის დაცვის მინიჭება საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

საექსპერტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 იანვრის №560/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი „DEXCEL“ მსგავსია იურიდიული პირის, „GRINDEKS, akciju sabiedrība“-ს (Krustpils iela 53, LV-1057 Rīga) სახელზე მადრიდის პროტოკოლით საქართველოზე გავრცელებული სასაქონლო ნიშნისა „ДОКСЕЛ“ (გავრც. თარ. 2008-04-23, IR 964907), მე-5 კლასის მსგავსი საქონლისათვის. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, დაპირისპირებული და რეგისტრირებული ნიშნები აღრევამდე მსგავსია. რეგისტრირებული ნიშანი წარმოდგენილია კირილაცათი, ხოლო სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი - ლათინური ანბანით, მაგრამ ეს არ უზრუნველყოფს მათ განმასხვავებლობას, ვინაიდან დიდია ფონეტიკური მსგავსება, ამასთან, არცერთ ნიშანს არ აქვს გამოსახულება. განსხვავებას წარმოადგენს მხოლოდ ერთი ასო, რაც ვერ უზრუნველყოფს საკმარის განმასხვავებლობას შესაბამისი კლასებისათვის და ქმნის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას. აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს ნაწილობრივ უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში, კერძოდ მე-5 კლასის განცხადებული საქონლის ნაწილში.

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 „დექსელ ლტდ.“ (Dexcel Ltd.) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, განცხადებული ნიშანი და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი არ არიან აღრევამდე მსგავსი და თავისუფლად შეუძლიათ თანაარსებობა ქართულ ბაზარზე, მათი მფლობელის უფლებათა დარღვევის გარეშე. კომპანია „DEXCEL Ltd.“ საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის "DEXCEL" (IR 11985844) მფლობელი, არის სამკურნალო საშუალებების ცნობილი მწარმოებელი. აღნიშვნას "DEXCEL" აქვს უშუალო კავშირი მწარმოებელის საფირმო დასახელებასთან, ის წარმოადგენს მწარმოებელის საფირმო დასახელების ნაწილს. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „ДОКСЕЛ“ (IR 964907) მფლობელი ლატვიური კომპანია „GRINDEKS, Akciju sabiedrība“ ასევე, არის სამკურნალო საშუალებების მწარმოებელი. როგორც ცნობილია, ნიშანი "ДОКСЕЛ" წარმოადგენს ამ კომპანიის მიერ ერთ-ერთი გამოშვებული სამკურნალო პრეპარატის დასახელებას. აქედან გამომდინარე, ნიშანი "DEXCEL" უთითებს მწარმოებლის - ცნობილი კომპანიის - საფირმო დასახელებას, ნიშანი "ДОКСЕЛ" კი არის ზოგიერთი სამკურნალო საშუალების დასახელება, რომელიც წარმოებულია ფირმა „GRINDEKS“-ის მიერ. აპელანტის პოზიციით, ნიშნების შედარებისას მხედველობაშია მისაღები ფონეტიკური, გრაფიკული და სემანტიკური მსგავსების ნიშანთვისებები. ნიშნები განხვავდება ფონეტიკურად, კერძოდ ნიშნები ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „დექსელ“ და „დოკსელ“. ნიშნებში ფონეტიკურ განსხვავებას ქმნის, მათში არსებული განსხვავებული ასოები „ექ“ და „ოკ“, რომელიც გამოითქმისას ჟღერს სხვანაირად და ამღევს ნიშანს განმასხვავებლობას. აპელანტის პოზიციით, განსხვავებულია ნიშნების საერთო ვიზუალური შთაბეჭდილება, კერძოდ შრიფტის ტიპი და ალფავიტი, რომლითაც წერია სიტყვები. დაპირისპირებული ნიშნების შედარებისას ნათელია, რომ საერთო ვიზუალური შთაბეჭდილება მათ შორის აბსოლუტურად განსხვავებულია. განცხადებული ნიშანი შესრულებულია დიდი ლათინური ასოებით, ხოლო დაპირისპირებული ნიშანი - კირილიცაზე. ამგვარად, დაპირისპირებული ნიშნები გრაფიკულად არ არის მსგავსი. აპელანტის

მითითებით, დაპირისპირებული ნიშნების შედარებითი ანალიზი ადასტურებს, რომ არსებობს მათ შორის გარკვეული სემანტიკური მსგავსება, მაგრამ ისინი არ არიან მსგავსი აღრევის დონემდე. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი შინაარსობრივად დაკავშირებულია ამ ნიშნის მფლობელის საფირმო სახელწოდებასთან, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი არ ქმნის ამდაგვარ ასოციაციურ კავშირს მფლობელთან და წარმოადგენს საქონლის დასახელებას და არა მწარმოებლის საფირმო სახელწოდებას. ნიშნებს შორის არსებული ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური განსხვავება ქმნის ნიშნებს შორის სრულიად განსხვავებულ შთაბეჭდილებას, შესაბამისად ისინი არ არის აღრევამდე მსგავსი. აპელანტის განმარტებით, კომპანია „Dexcel“ დაარსებულია 1968 წლის სექტემბერში. იგი წარმოადგენს ისრაელის წამყვან კერძო საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიას, რომელიც მონაწილეობს ფარმაცევტული პროცესის ყველა სტადიაში: აღმოჩენებიდან და გამოკვლევებიდან წარმოებამდე და მარკეტინგამდე 55-ზე მეტი ორიგინალური (საფირმო) და ჯენერიკული პრეპარატის 140-ზე მეტ დოზაში. მაგალითად აღნიშნული კომპანია აწარმოებს, ფარმაცევტულ პრეპარატ - ომეპრაზოლს, რომელიც იყო კომპანიის პირველი ეტიკეტი (ლეიბლი) ამერიკული ბაზრისათვის და იყიდება აშშ-ს 26 სააფთიაქო ქსელში. კომპანია წარმოდგენილია 30-ზე მეტ ქვეყანაში, ჰყავს შვილობილი კომპანიები აშშ-ში, გაერთიანებულ სამეფოში და გერმანიაში, ჰყავს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი. 2001 წლიდან 5 000 000 000 აბი წარმოებულია და გაყიდულია მსხვილ საერთაშორისო ბაზარზე. „Dexcel Pharma“ არის მეორე უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანია ისრაელში, რომელიც აწვდის ისრაელის ბაზარს გაყიდული ორიგინალური (საფირმო) და ჯენერიკული სამკურნალო საშუალებების 25%-ს. კომპანია იყენებს სიტყვას „Dexcel“, როგორც დასახელების ძირითად ნაწილს და ასევე, როგორც დიდი რაოდენობის ფარმაცევტული პრეპარატებისათვის მთავარ ნიშანს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და

გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ“ №560/03 ბრძანების ბათილად ცნობას იმ ნაწილში, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „DEXCEL“ (საიდ. №76534/03, IR 1195844) უარი ეთქვა საქართველოში დაცვის მინიჭებაზე მე-5 კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და აღნიშნული ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებას საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, 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 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 „DEXCEL“ (საიდ. №76534/03, IR 1195844) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი „ДОКСЕЛ“ (IR 964907), აღრევამდე მსგავსია, როგორც ვიზუალურად, ისე ფონეტიკურად. კერძოდ, ორივე დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს სიტყვიერ ნიშანს და შედგება 6 ასოსაგან. ნიშნებში მსგავსია ასევე, თანხმოვნებისა და ხმოვნების განლაგება. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებული ნიშნები შესრულებულია სხვადასხვა შრიფტში, აღნიშნული ვერ სძენს მათ საკმარის განმასხვავებლობას.

ამასთან, დაპირისპირებული ნიშნები ქართველი მომხმარებლის მიერ მსგავსად გამოითქმის: „დექსელი“ - „დოკ(ქ)სელი“. ფონეტიკურად ნიშნებს

მხოლოდ ერთი ხმოვანი განასხვავებს: განცხადებული ნიშნის შემთხვევაში - „ე“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშნის შემთხვევაში - „ო“, რაც კიდევ უფრო ზრდის ნიშნების აღრევისა და შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

მსგავსია ასევე, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მე-5 კლასის საქონლის ჩამონათვალი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „DEXCEL“ (საიდ. №76534/03, IR 1195844) დაცვის მინიჭებაზე 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 „დექსელ ლტდ.“ (Dexcel Ltd.) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 იანვრის „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭების შესახებ საქონლისა და მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის ნაწილის მიმართ“ №560/03 ბრძანება.

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:

ლ. ახოზაძე

მ. ჭიჭინაძე