

საიდ. №83338/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №164-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ი. გიქორაშვილი, ა. დალაქიშვილი, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „ლუტონ ესოსიეტს“ (LUTTON ASSOCIATES) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №164-03/15), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 სექტემბრის „სასაქონლო ნიშნის დაჩქარებული წესით რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №1731/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „PRIMA პრიმა“ (საიდ. N83338/03) რეგისტრაცია განცხადებული საქონლის სრული ჩამონათვალის მიმართ (34-ე კლასი).

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 სექტემბრის №1731/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად,

სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს „PRIMA პრიმა“ უარი უნდა ეთქვას რეგისტრაციაზე, ვინაიდან მსგავსია კომპანიების: 1. ღია სააქციო საზოგადოება "ფილიპ მორის კუბან" (მისამართი: 350038, კრასნოდარსკი კრაი, კრასნოდარი, ულ. იპოდრომნაია 10, RU) სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნისა „პრიმა“ (რეგისტრაციის N15122, რეგისტრაციის თარიღი: 2003-04-30) და 2. „ფილიპ მორის პროდაქტს ს. ა.“ (მისამართი: კე ჟანრენო 3, 2000 ნევიშატელი, CH) სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნისა „PRIMA“ (რეგისტრაციის N5546, რეგისტრაციის თარიღი: 1997-06-10) 34-ე კლასის მსგავსი საქონლის ჩამონათვლის მიმართ. „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 იდენტური ან იმდენად მსგავსი, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა“. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი განცხადებულია 34-ე კლასის საქონლის ჩამონათვლისათვის, კერძოდ: „სიგარეტი, თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი, მწვევლთა საკუთნო, სანთებელა, ასანთი“. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები კი რეგისტრირებულია ასევე 34-ე კლასში. 1. „დამუშავებული ან დაუმუშავებელი თამბაქო; სიგარების, სიგარეტების, სიგარილოების, საკუთარ სიგარეტში გასახვევი თამბაქოს, ჩიბუხის თამბაქოს, სადეჭი თამბაქოს, ბურნუთის და თამბაქოს შემცვლელების (გარდა არასამედიცინო დანიშნულებისა) ჩათვლით; მწვევლთა საკუთნო, მათ შორის სიგარეტის ქაღალდი და სიგარეტის მილაკები, სიგარეტის ფილტრები, არამვირფასი ლითონის, მათი შენადნობების ან არამვირფასი ლითონისაგან მიტკეცილი მწვევლთა საკუთნო, თამბაქოს ყუთების, პორტსიგარების და საფერფლეების ჩათვლით; ჩიბუხები, სიგარეტის გადასახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სანთებელა; ასანთი.“ 2. „თამბაქოს ნედლეული და თამბაქოს ნაწარმი, მწვევლთა საკუთნო, სახელდობრ, მუნდშტუკები და პორტსიგარები სიგარეტებისა და სიგარებისათვის, საფერფლეები (მვირფასი ლითონისაგან დამზადებულის ან ლაკირებულის გარდა), ჩიბუხის სადგარები,

ჩიბუხის საწმენდი მოწყობილობები, სიგარის ბოლოების წასაჭრელი მოწყობილობები, ჩიბუხები, ქისები თამბაქოსათვის, სანთებლები, სიგარეტის შესახვევი ჯიბის მოწყობილობები, სიგარეტის ქაღალდი, სიგარეტების შესახვევი ცარიელი ქაღალდები, დამატენიანებელი მოწყობილობები თამბაქოს ნაწარმისათვის, ასანთი.“ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მოიცავს განცხადებული ნიშნის საქონლის ჩამონათვალს, შესაბამისად სახეზე გვაქვს საქონლის ჩამონათვალის მსგავსება. რაც შეეხება ნიშნებს შორის მსგავსებას: 1. განცხადებულ და დაპირისპირებულ ნიშნებს აქვთ ქართულ ენაზე შესრულებული იდენტური სიტყვიერი ელემენტები. განცხადებულის შემთხვევაში „პრიმა“, დაპირისპირებულის შემთხვევაში „პრიმა“ (რეგისტრაციის N15122, რეგისტრაციის თარიღი: 2003-04-30). აღნიშნულ ნიშნებს აქვთ იდენტური ჟღერადობა, შესაბამისად სახეზეა ფონეტიკური ელემენტით მსგავსება. ამასთან, არსებობს მათ შორის ვიზუალური მსგავსებაც. ორივე ნიშნის შემთხვევაში ქართულ ენაზე შესრულებული სიტყვიერი ელემენტი „პრიმა“ შედგება ქართული ანბანით შესრულებული ხუთი ასოსგან, რომელთა შორის არ არის განსხვავება. განსხვავებას ამ ნიშნებს შორის წარმოადგენს დამატებითი სიტყვიერი ელემენტები, განცხადებული ნიშნის შემთხვევაში ლათინურად შესრულებული „PRIMA“, რომელიც წარმოადგენს „პრიმა“-ს ტრანსლიტერაციას და ჟღერადობა აქვთ იდენტური. შესაბამისად, არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მომხმარებელს განცხადებული სასაქონლო ნიშანი აერევა დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში ან განცხადებულ და დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორის ასოცირების შედეგად მოხდეს აღრევის შესაძლებლობა. რაც შეეხება მეორე დაპირისპირებულ ნიშანს „PRIMA“ (რეგისტრაციის N5546, რეგისტრაციის თარიღი: 1997-06-10), ამ შემთხვევაშიც განცხადებულ და დაპირისპირებულ ნიშნებს აქვთ ლათინურ ენაზე შესრულებული იდენტური სიტყვიერი ელემენტები. განცხადებულის შემთხვევაში „PRIMA“, დაპირისპირებულის შემთხვევაში „PRIMA“. აღნიშნულ ნიშნებს აქვთ იდენტური ჟღერადობა, შესაბამისად სახეზეა ფონეტიკური ელემენტით მსგავსება. ამასთან, მათ შორის არსებობს ასევე, ვიზუალური მსგავსებაც. ორივე ნიშნის შემთხვევაში ლათინურად შესრულებული სიტყვიერი

ელემენტი „PRIMA“ შედგება ხუთი ლათინური ასოსგან, რომელთა შორის არ არსებობს განსხვავება. განსხვავება ამ ნიშნებს შორის არის დამატებითი სიტყვიერი ელემენტები, განცხადებული ნიშნის შემთხვევაში ქართულ ენაზე შესრულებული „პრიმა“, რომელიც წარმოადგენს „PRIMA“-ს ტრანსლიტერაციას და აქვს იდენტური ჟღერადობა. შესაბამისად, არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მომხმარებელს განცხადებული სასაქონლო ნიშანი აერიოს დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანში ან განცხადებულ და დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორის ასოცირების შედეგად მოხდეს აღრევის შესაძლებლობა. აღნიშნულის გამო, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, განცხადებულ სასაქონლო 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 „ლუტონ ესოსიეტს“ (LUTTON ASSOCIATES) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, დაპირისპირებულია ორი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი „პრიმა“ და „PRIMA“, რომელსაც მართალია, შეიცავს სადავო სასაქონლო ნიშანი, მაგრამ იმის გამო, რომ შემცველი დასახელებები ერთი მეორის ქვეშაა განლაგებული და არა ერთ ხაზზე, ასოცირების შედეგად ჩნდება იმის წარმოდგენა, რომ იგი გამოსახულებითია, ე.ი. ვიზუალური განსხვავება სახეზეა. აპელანტის პოზიციით, ორი ცალკეული სიტყვიერი ნიშნის შესადარებლად გაერთიანება, არამართლზომიერია და ექსპერტიზის პრაქტიკაში ასეთი რამ არ მოიძებნება. რისი დამადასტურებელიცაა ევროკავშირის შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) სასაქონლო ნიშნების გასაჩივრებასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელოს მე-2 ნაწილის მე-2 თავის ქვეთავი, აღრევის ალბათობა, ნიშნების მსბავსება (OPPOSITION GUIDELINESS, PART 2, CHAPTER 2 LIKELYHOOD OF CONFUSION, C. SIMILARITY OF SIGNS), რომელშიც მოყვანილი

საქმეების უამრავ მაგალითებში აღრევა-არაღრევის დასკვნა გაკეთებულია ნიშნების ყოველ წყვილზე, ე.ი.ერთ ნიშანს უპირისპირდება მხოლოდ ერთი ნიშანი:

758/1999 Confirmed by BoA* ECJ**	EN	MATRRATZEN	MATRRATZEN CONCORD	LoC [^]
248/200,confirmed by BoA,Dec.R0443/2000- 1	EN	ACTIVE WEAR	INTERACTIVE WEAR	LoC
1457/1999,confirmed by BoA Dec.R0190/2000- 1	EN	MEGAKID	MEGARIG	No LoC ^{^^}
377/200,confirmed by BoA Dec. R0449/2000-1	EN	CALCITRANS	CALCITUMS	No LoC
770 588 of 31/07/2006	EN	CALORA	CALOR	No LoC

ცხრილის მე-3 და მე-4 სვეტში მოცემულია დაპირისპირებული ნიშნები. ზემოთ აღნიშნული ექსპერტიზის მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ცხადია რომ მოცემულ შემთხვევაში სადავო ნიშანი ცალ-ცალკე უნდა შედარდეს დაპირისპირებულ ნიშნებთან და შესაბამისად, სიტყვიერი ნიშანი დაუპირისპირდება გამოსახულებით სადავო ნიშანს, ეი. განსხვავება სახეზეა და აღრევის შესაძლებლობაც გამორიცხულია. დაპირისპირებული ნიშნები ჟღერს, როგორც „პრიმა“ და „პრიიმა“, ხოლო განცხადებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც „პრიმა პრიიმა“. დაპირისპირებული და სადავო ნიშნის სემანტიკური მნიშვნელობა ერთნაირია. ამრიგად, სასაქონლო ნიშნების მსგავსება-განსხვავების სამი კრიტერიუმიდან ორი განსხვავებულია, ერთი კი მსგავსი. ნიშნის

რეგისტრაციისათვის კი, საკმარისია ერთი რომელიმე კრიტერიუმით იყოს განსხვავებული. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 სექტემბრის „სასაქონლო ნიშნის დაჩქარებული წესით რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №1731/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და სასაქონლო ნიშნის „PRIMA პრიმა“ (საიდ. N83338/03) დარეგისტრირებას საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

ამასთან, სააპელაციო პალატის საქმის ზეპირი მოსმენის სხდომაზე, აპელანტის წარმომადგენელმა მიმართა შუამდგომლობით სააპელაციო პალატის კოლეგიას და მოითხოვა სააპელაციო პალატის დებულების მე-12 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისდ, საქმისწარმოების შეჩერება იმ მოტივით, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის წარმოებაშია დავა იგივე მხარეებს შორის, დაპირისპირებული ნიშნების 5 წლის განმავლობაში უწყვეტად გამოუყენებლობის საფუძველზე რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით.

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“.

სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „PRIMA პრიმა“ (საიდ. N83338/03) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები: „პრიმა“ (რეგ. N15122), „PRIMA“ (რეგ. N5546) წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად, ვინაიდან როგორც განცხადებული ისე

დაპირისპირებული ნიშნები წარმოადგენენ სიტყვიერ სასაქონლო ნიშნებს. ამასთან, განცხადებული ნიშანი სრულად მოიცავს ორივე დაპირისპირებულ ნიშანს. ნიშნები იდენტურია ფონეტიკურად, რადგან როგორც განცხადებული, ისე დაპირისპირებული ნიშნები ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „პრიმა“. ნიშნები იდენტურია სემანტიკურად, ვინაიდან ორივე ნიშანს აქვს იდენტური მნიშვნელობა, კერძოდ აღნიშნავს „პირველს“. მსგავსია ასევე, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების 34-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალი, რაც კიდევ უფრო ზრდის ნიშნების აღრევისა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, სასაქონლო ნიშნის „PRIMA პრიმა“ (საიდ. N83338/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი.

კოლეგიამ იმსჯელა, აპელანტი კომპანიის შუამდგომლობაზე, საქმისწარმოების შეჩერების შესახებ და მიიჩნია, რომ შუამდგომლობა არ უნდა დაკმაყოფილდეს. სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – „საქპატენტის“ თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის №02 ბრძანებით დამტკიცებული საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულების მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „თუ სააპელაციო საჩივრის განხილვისას დადგინდა, რომ აღნიშნულ სააპელაციო საჩივარზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია სხვა დავის დასრულებამდე, კოლეგია ვალდებულია შეაჩეროს საქმის წარმოება“. კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზე არ არის მოცემულ საქმეზე, სხვა დავის დასრულებამდე გადაწყვეტილების მიღების შეუძლებლობის იმპერატიული მოთხოვნა. სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნის გათვალისწინებით და აქტის კანონიერების შესწავლის კუთხით, კოლეგიას მიაჩნია, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გავლენას

ვერ მოახდენს, მიმდინარე დავის ფარგლებში სააპელაციო პალატის კოლეგიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე.

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 „ლუტონ ასოციატს“ (LUTTON ASSOCIATES) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 29 სექტემბრის „სასაქონლო ნიშნის დაჩქარებული წესით რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ №1731/03 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:

ნ. გოგილიძე

წევრები:

ა. დალაქიშვილი

ი. გიქორაშვილი

