საიდ. N76516/03

IR 1195728

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა N94-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ა. დალაქიშვილი, თ. ჯაფარიძე, ლ. ახობაძის მდივნობით, განიხილა კომპანიის „შეფლერ ტექნოლოჯის აგ & კო. კგ“ (Schaeffler Technologies AG & Co. KG) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №94-03/15), რომლითაც მოითხოვება ,,საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 23 მარტის N1051/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და კომბინირებული სასაქონლო ნიშნისათვის ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) დაცვის

მინიჭება საქართველოში საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ, (მე-7, მე-12 და 35-ე კლასები).

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის გადაწყვეტილება და მოისმინა რა მხარის ახსნა-განმარტებები

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 23 მარტის ბრძანებაზე თანდართული ექსპერიტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი, კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი მსგავსია კომპანიის „ლუკ ლამელენ უნდ კუპლუნგსბაუ ბეტაილიგუნგს კგ“ (LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG) (მის: ინდუსტრიშტრასე 3, D-77815 ბიული, გერმანია; Industriestrasse 3, D-77815 Buhl, Germany) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული კომბინირებული სასაქონლო ნიშნისა „LUK“ (საიდ. N15532, რეგ. თარიღი 15.12.1999), სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნისა „LUK“ (საიდ. N14941, რეგ. თარიღი 15.12.1999), ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის კომპანია „ლუკოილის“ (OPEN JOINT STOCK COMPANY „OIL COMPANY „LUKOIL“) (სრეტენსკი ბულვარ 11, მოსკოვი 101000; Sretensky boulevard 11, Moskow 101000) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნისა „LUK“ (საიდ.: N13862, რეგისტრაციის თარიღი: 15.03.1999) და შპს „სუპერმოტორის“ (ფარნავაზ მეფის ქუჩა N57, ბათუმი, საქართველო) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული კომბინირებული სასაქონლო ნიშნისა „INA“ (რეგ. N15796, რეგ. თარიღი: 15.12.2004) მე-7, მე-12 და 35-ე კლასების მსგავსი საქონლისათვის. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ და დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის დიდია ფონეტიკური მსგავსება, ისინი გამოითქმის იდენტურად, ასევე მსგავსია სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი და დაპირისპირებული ნიშნების

გამოსახულებები. წარმოდგენილ და რეგისტრირებულ ნიშნებს შორის მსგავსება იმდენად დიდია მე-7, მე-12 და 35-ე კლასების ჩამონათვლისთვის, რომ წარმოიშობა მათ შორის აღრევის და შესაბამისად, მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა. აღნიშნულის გამო, განცხადებულ ნიშანს, ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის ,,გ'' ქვეპუნქტის საფუძველზე, უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვლის მიმართ.

აპელანტი კომპანია „შეფლერ ტექნოლოჯის აგ & კო. კგ“ (Schaeffler Technologies AG & Co. KG) არ ეთანხმება ექსპერტიზის გადაწყვეტილებას შემდეგ გარემობათა გამო: აპელანტის განმარტებით, დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „INA“ (რეგ. N15796) რეგისტრაცია გაუქმებულია საფასურის გადაუხდელობის გამო და შესაბამისად იგი ვეღარ ჩაითვლება დაპირისპირებულ ნიშნად. აპელანტის პოზიციით, კომპანიის „ლუკ ლამელენ უნდ კუპლუნგსბაუ ბეტაილიგუნგს კგ“ (LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG) (მის: ინდუსტრიშტრასე 3, D-77815 ბიული, გერმანია; Industriestrasse 3, D-77815 Buhl, Germany) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი „LUK“ (რეგ. N 13064) და სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი „LUK“ (რეგ. N13060) გადავიდა აპელანტის მფლობელობაში და შესაბამისად, ისინიც ვეღარ ჩაითვლებიან დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებად. რაც შეეხება ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის კომპანია „ლუკოილის“ (OPEN JOINT STOCK COMPANY „OIL COMPANY „LUKOIL“) (მის: სრეტენსკი ბულვარი 11, მოსკოვი 101000, RU; Sretensky boulevard 11, Moskow 101000) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს „LUK“ (რეგ. N11685), აპელანტის განმარტებით, დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის არსებული განსხვავების გამო, შეუძლებელია მოხდეს სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი შეიცავს ერთ სტილიზებულ სიტყვიერ ელემენტს - „ლუკ“, მაშინ როდესაც, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი გამოსახულებით ელემენტებთან ერთად, შედგება რამდენიმე სტილიზებული სიტყვიერი ელემენტისაგან, „SCHAEFFLER“ (შეფლერ)

„LUK“ (ლუკ) „I INA A“ (ი ინა ა) „FAG“ (ფაგ). მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი გარკვეული თვალსაზრისით წააგავს განცხადებული ნიშნის ერთი ელემენტის ჟღერადობას, განცხადებული ნიშნის ელემენტები შეადგენს ერთ მთლიან კომბინაციას. აღნიშნული კომბინაცია გარაფიკულად არის წარმოდგენილი და მისი წაკითხვა შეიძლება ერთ სიტყვად - „LUKIINAAFAG“ (ლუკინაფაგ). აპელანტის მითითებით, კომპანია წარმოადგენს ერთ–ერთ წამყვან სამრეწველო კომპანიას ძრავების, ტრანსმისიებისა და შასების კომპონენტების, საკისრების და სხვადასხვა მანქანათა ნაწილების მაღალტექნოლოგიურ წარმოებაში.

გარდა ამისა, აპელანტმა 2015 წლის 6 აგვისტოს Nა-195 წერილით დამატებით წარმოადგინა დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N11685) მფლობელი კომპანიის ღია სააქციო საზოგადოების „ნავთობის კომპანია „ლუკოილი“ (OPEN JOINT STOCK COMPANY „OIL COMPANY „LUKOIL“) მიერ გაცემული თანხმობის წერილი, საიდანაც დგინდება, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N11685) მფლობელი, თანახმაა კომპანიის, „შეფლერ ტექნოლოჯის აგ & კო. კგ“ (Schaeffler Technologies AG & Co. KG) სახელზე განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში, საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აპელანტი ითხოვს ბათილად იქნას ცნობილი ,,საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 23 მარტის N1051/03 ბრძანება და კომბინირებულ სასაქონლო ნიშანს ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი (საიდ. N94-03/15) უნდა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ შემდეგ გარემოებათა გამო:

„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“.

სააპელაციო პალატამ შეამოწმა კომპანიის „ლუკ ლამელენ უნდ კუპლუნგსბაუ ბეტაილიგუნგს კგ“ (LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG) (მის: ინდუსტრიშტრასე 3, D-77815 ბიული, გერმანია; Industriestrasse 3, D-77815 Buhl, Germany) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N13064, რეგ. თარიღი 15.12.1999), სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N13060, რეგ. თარიღი 15.12.1999) და შპს „სუპერმოტორის“ (მის: ფარნავაზ მეფის ქუჩა N57, ბათუმი, საქართველო) სახელზე რეგისტრირებული კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის „INA“ (რეგ: N15796, რეგ. თარიღი 15.12.2004) სტატუსი და გამოარკვია, რომ გამოსახულებით სასაქონლო ნიშანზე „LUK“ (რეგ. N13064, რეგისტრაციის თარიღი 15.12.1999) და სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანზე „LUK“ (რეგ. N13060, რეგისტრაციის თარიღი 15.12.1999) უფლებები გადაეცა განმცხადებელ კომპანიას „შეფლერ ტექნოლოჯის აგ & კო. კგ“ (Schaeffler Technologies AG & Co. KG). აღნიშნული ცვლილება საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების ოფიციალურ რეესტრში განხორციელდა 2015 წლის 3 ივლისს. რაც შეეხება სასაქონლო ნიშანს „INA“ (რეგ. N15796, რეგ. თარიღი 15.12.2004), აღნიშნულ სასაქონლო ნიშანზე საფასურის გადაუხდელობის საფუძველზე, რეგისტრაცია შეწყდა 2015 წლის 10 ივლისს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სააპელაციო პალატას მიაჩნია, რომ სასაქონლო ნიშნებთან „LUK“ (რეგ. N15064, რეგ. თარიღი 15.12.1999), „LUK“ (რეგ.

N13060, რეგ. თარიღი 15.12.1999) და „INA“ (რეგ. N15796, რეგ. თარიღი 15.12.2004) მიმართებით აღარ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი.

სააპელაციო პალატის კოლეგია არ იზიარებს აპელანტის პოზიციას განცხადებული სასაქონლო ნიშნის ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) და ღია სააქციო საზოგადოება „ნავთობის კომპანია „ლუკოილის“ (OPEN JOINT STOCK COMPANY „OIL COMPANY „LUKOIL“) (სრეტენსკი ბულვარი 11, მოსკოვი 101000, RU; Sretensky boulevard 11, Moskow 101000) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N11685, რეგ. თარიღი 15.03.1999) განსხვავებაზე და მიაჩნია, რომ განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები წარმოადგენენ აღრევამდე მსგავს ნიშნებს. ნიშნები მსგავსია, როგორც ვიზუალური, ისე ფონეტიკური თვალსაზრისით.

სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად, რადგან განცხადებული სასაქონლო ნიშანი შედგება სტანდარტული ლათინური ასოებით შესრულებული ოთხი სიტყვიერი ნაწილისაგან. ერთ-ერთი მათგანი - „SCHAEFFLER“ შესრულებულია ზედა ხაზზე, ხოლო დანარჩენი სამი სიტყვიერი ნაწილი - „LUK“ „INA“ „FAG“ თანმიმდევრულადაა შესრულებული ქვედა ხაზზე. განცხადებული სასაქონლო ნიშნის ოთხივე სიტყვიერი ნაწილი წარმოადგენს ნიშნის დამოუკიდებელ ნაწილს. რაც შეეხება დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს, იგი შედგება სტილიზებულად შესრულებული აღნიშვნისაგან - „LUK“. ამასთან, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი მთლიანად მოიცავს დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშანს - „LUK“, რაც ზრდის ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობას.

რაც შეეხება განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის „LUK“ (რეგ. N11685, რეგ. თარიღი 15.03.1999) საქონლის ჩამონათვალს. სააპელაციო პალატას მიაჩნია, რომ განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მე-7 კლასის საქონლის ჩამონათვალი სრულად, ხოლო 35-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალის

ნაწილის მიმართ აღრევამდე მსგავსია. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სააპელაციო პალატას მიაჩნია, რომ სასაქონლო ნიშანს ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) უნდა მიენიჭოს დაცვა მე-12 კლასის სრული და 35-ე კლასის შემდეგი განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ: „საცალო გაყიდვების მომსახურება: ძრავების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; საცალო გაყიდვების მომსახურება: სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ინტერნეტით საცალო გაყიდვების მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ინტერნეტით საცალო გაყიდვების მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ონლაინ ან კატალოგური საფოსტო შეკვეთების მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ონლაინ ან კატალოგური საფოსტო შეკვეთების მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ინტერნეტ საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ინტერნეტ საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და თვითმოძრავი ტექნიკის სფეროში; საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში“ (Retail services in the fields of: engines, tools and metalware; retail services in the fields of: vehicles and vehicle accessories; Internet retail services in the fields of machinery, tools and metalware; Internet retail services in the fields of vehicles and vehicle accessories; online or catalogue mail-order services in the fields of: machinery, tools and metalware; online or catalogue mail-order services in the fields of: vehicles and vehicle accessories; Internet wholesale services in the fields of machinery, tools and metalware; Internet wholesale services in the fields of vehicles and automotive engineering; wholesale services in the fields of: machinery, tools and metalware; wholesale services in the fields of: vehicles and vehicle accessories).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ 35-ე კლასის მომსახურების ზემოაღნიშნული სახით შეზღუდვის პირობებში, არ იარსებებს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის „SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ იხელმძღვანელა „სასაქონლო ნიშნებისა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის N02 ბრძანებით დამტკიცებული საქპატენთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულებსი მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის „შეფლერ ტექნოლოჯის აგ & კო. კგ“ (Schaeffler Technologies AG & Co. KG) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. N94-03/15) დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ.

2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 23 მარტის N1051/03 ბრძანება ,,საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ იმ ნაწილში რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ. N76516/03, IR 1195728) უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში მე-12 და 35-ე კლასის საქონლისა და მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს ,,SCHAEFFLER LUK INA FAG“ (საიდ.N76516/03 IR 1195728) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში მე-12 კლასის სრული და 35-ე კლასის საქონლის შემდეგი ჩამონათვალისათვის: „საცალო გაყიდვების მომსახურება: ძრავების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; საცალო გაყიდვების მომსახურება: სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ინტერნეტით საცალო გაყიდვების მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ინტერნეტით საცალო გაყიდვების მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ონლაინ ან კატალოგური საფოსტო შეკვეთების მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ონლაინ ან კატალოგური საფოსტო შეკვეთების მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში; ინტერნეტ საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; ინტერნეტ საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და თვითმოძრავი ტექნიკის სფეროში; საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება მანქანის მოწყობილობების, ხელსაწყოებისა და მეტალონაკეთობების სფეროში; საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი აქსესუარების სფეროში“ (Retail services in the fields of: engines, tools and metalware; retail services in the fields of: vehicles and vehicle accessories; Internet retail services in the fields of machinery, tools and metalware; Internet retail services in the fields of vehicles and vehicle accessories; online or catalogue mail-order services in the fields of: machinery, tools and metalware; online or catalogue mail-order services in the fields of: vehicles and vehicle accessories; Internet wholesale services in the fields of machinery, tools and metalware; Internet wholesale services in the fields of vehicles and automotive engineering; wholesale services in the fields of: machinery, tools and metalware; wholesale services in the fields of: vehicles and vehicle accessories.).

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: თ. ჯაფარიძე

ა. დალაქიშვილი