



ევროკავშირი
საქართველოსთვის



საქართველოს ინტელექტუალური
საკაპიტალიზაციო
საკვანძო
SAKPATENTI
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
CENTER OF GEORGIA
www.sakpatenti.gov.ge



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



ევროკავშირისა და საქართველოს ერთობლივი
პროექტი ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ

ევროკავშირისა და საქართველოს ერთობლივი პროექტი ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ

ევროკავშირის მართლმსაჯულებისა და
საერთო იურისდიქციის სასამართლოების
გადაწყვეტილებების კრებული

სასაქონლო ნიშნებთან და დიზაინთან
დაკავშირებული სასამართლო საქმეები

ნაწილი II

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და მას ახორციელებს ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (EUIPO)

სარჩევი

(ნაწილი II)

29/09/1998, C-39/97, Canon.....	2
12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello.....	21
23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (გამოსახულებითი)	38
13/05/2020, T-63/19, ПОШЕН (გამ.) / ПОМАШКИ (გამოსახულებითი).....	48
12/01/2006, C-361/04 P, რუიზ - პიკასო და სხვები შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) წინააღმდეგ.....	69
15/03/2007, C-171/06 P, Quantum.....	94
14/09/1999, C-375/97, Chevy	107
11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu.....	117
21/09/2017, C-361/15 P და C-405/15 P, სამზაპის დრენაჟები	129
4/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine.....	154
25/04/2013, T-55/12, საწმენდი მოწყობილობები.....	164
3/05/2018, T-2/17, MASSI / MASI et al.....	176
18/06/2009, C-487/07, L'Oréal	193
06/03/2014, C-409/12, Kornspitz.....	212
11/03/2003, C-40/01, Minimax.....	222
11/06/2009, C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli.....	233

29/09/1998, C-39/97, Canon

სასამართლო გადაწყვეტილება

29 სექტემბერი 1998 (1)

(სასაქონლო ნიშნის კანონი - აღრევის შესაძლებლობა - საქონლის ან მომსახურების მსგავსება)

საქმეში C-39/97,

მითითება სასამართლოზე EC ხელშეკრულების 177-ე მუხლის მიხედვით Bundesgerichtshof-ის (გერმანია) წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად ამ სასამართლოში განხილულ სამართალ-წარმოებაში, შემდეგ მხარეებს შორის

Canon Kabushiki Kaisha

და

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ყოფილი Pathe Communications Corporation,

საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC პირველი დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციაზე წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1),

სასამართლო,

შემადგენლობა: გ.ს. როდრიგეს იგლესიას, თავმჯდომარე, ს. გულმანნ (მომხსენებელი), ჰ. რაგნემალმ, მ. ვათელეთ და რ. შინთგენ (პალატების პრეზიდენტები), ფ.ჯ.გ. ქაფთეინ, ჯ.ლ. მურრეი, დ.ა.ო. ედვარდ, გ. ჰირშ, ფ. იან და ლ. სევონ, მოსამართლეები,

გენერალური ადვოკატი: ფ. გ. ჯეიკობსი,

რეგისტრატორი: ჰ. ფონ ჰოლსთეინ, რეგისტრატორის მოადგილე,

წერილობითი დაკვირვებების განხილვის შემდეგ, რომლებიც წარმოდგენილია:

- Canon Kabushiki Kaisha, წარმოდგენილი გოლზ იორდანის მიერ, ადვოკატი, კარლსრუე
- Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ყოფილი Pathe Communications Corporation, წარმოდგენილი ვოფლ-ვ. მიერ, ვოდრიხი, იურისტი, ესენი
- საფრანგეთის მთავრობა, წარმოდგენილი კარინ რისპალ-ბელანჯერის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ საკითხთა დირექტორატის დირექტორის თანაშემწის და ამავე დირექტორატის საგარეო საქმეთა მდივნის ფილიპ მარტინეტის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ, როგორც აგენტები,
- იტალიის მთავრობა, წარმოდგენილი პროფესორი უმბერტო ლეანზას, საგარეო საქმეთა სამინისტროს იურიდიული სამსახურის უფროსის, აგენტის მოვალეობის შემსრულებლის, და ოსკარ ფიუმარა, ავვოქატო დელლა სტატოს მიერ,

- გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა, წარმოდგენილი ლინდსი ნიკოლის, სახაზინო ადვოკატის დეპარტამენტიდან, რომელიც მოქმედებს როგორც აგენტი, და დანიელ ალექსანდრეს, ადვოკატის მიერ,
- ევროპული კავშირების კომისია, წარმოდგენილი იურგენ გრუნვალდის, იურიდიული მრჩევლის და ბერენდ იან დრიჯბერის, მისი იურიდიული სამსახურის წარმომადგენლის მიერ, რომელიც მოქმედებს როგორც აგენტი,

სხდომის ანგარიშის გათვალისწინებით,

Canon Kabushiki Kaisha ზეპირი მოსმენის შემდეგ, რომელსაც წარმოადგენდა აქსელ რინკლერი, ადვოკატი, კარლსრუე; Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ყოფილი Pathe Communications Corporation, წარმოდგენილი ვოლფ-ვ. Wodrich and Joachim K. Zenz, Patentanwalt, Essen მიერ; საფრანგეთის მთავრობა, წარმოდგენილი ანა დე ბურგოინგის მიერ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ საკითხთა დირექტორატში მისიის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ, რომელიც ასრულებდა აგენტის მოვალეობას; იტალიის მთავრობა, წარმოდგენილი ოსკარ ფიუმარას მიერ; გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა, წარმოდგენილი დანიელ ალექსანდრეს მიერ; და კომისია, წარმოდგენილი იურგენ გრუნვალდის მიერ 1998 წლის 20 იანვარს სხდომაზე,

1998 წლის 2 აპრილს სხდომაზე გენერალური ადვოკატის აზრის მოსმენის შემდეგ, იღებს შემდეგ

გადაწყვეტილება

1. 1996 წლის 12 დეკემბრის ბრძანებით, რომელიც მიღებული იქნა სასამართლოში 1997 წლის 28 იანვარს, Bundesgerichtshof-მა (იუსტიციის ფედერალურმა სასამართლომ) მიმართა სასამართლოს წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად ევროკავშირის ხელშეკრულების 177-ე მუხლის მიხედვით სასაქონლო ნიშნთან დაკავშირებით წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით 1988 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს პირველი დირექტივის 89/104/EEC მე-4(1)(ბ) მუხლის ინტერპრეტაციის შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1, „დირექტივა“).

2. ეს საკითხი წამოიჭრა იაპონურ კომპანიასა Canon Kabushiki Kaisha-სა ("CKK") და ამერიკულ კორპორაციას Metro-Goldwyn-Mayer Inc.-ს (ყოფილი Pathe Communications Corporation ("MGM")) შორის სამართალწარმოებისას, 1986 წელს გერმანიაში MGM-ის სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის „CANNON“ რეგისტრაციის მოთხოვნით წარდგენილი განაცხადის შემდეგ, შემდეგი საქონლისა და მომსახურების მიმართ: „ვიდეო კასეტებზე ჩაწერილი ფილმები (ვიდეო ფილმების კასეტები); კინოთეატრებისა და სატელევიზიო ორგანიზაციებისთვის ფილმების წარმოება, დისტრიბუცია და პროექცია.

3. Warenzeichengesetz-ის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის პირველი პუნქტის მითითებით (ყოფილი სასაქონლო ნიშნის კანონი, "WZG"), CKK წინააღმდეგი იყო აღნიშნული განაცხადის რეგისტრაციის Deutsches Patentamt-ის (გერმანიის საპატენტო ოფისის) მიერ იმ მოტივით, რომ მან დაარღვია მისი ადრინდელი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის უფლებები Canon-ზე, რომელიც რეგისტრირებულია გერმანიაში, მათ შორის, შემდეგი ჩამონათვალისთვის: „ფოტო და კინოკამერები; პროექტორები; სატელევიზიო გადაღებისა და ჩაწერილი მოწყობილობები, სატელევიზიო ხელახალი გადაცემის მოწყობილობები, ტელევიზიის მიმღები და რეპროდუცირების მოწყობილობები, მათ შორის, სატელევიზიო ჩაწერისთვის და რეპროდუცირებისთვის განკუთვნილი ფირი და დისკი“.

4. გერმანიის საპატენტო უწყების პირველმა განმხილველმა ექსპერტმა ჩათვალა, რომ ორი ნიშანი იყო იდენტური და, შესაბამისად, ნიშანს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე იმ მოტივით, რომ შესაბამისი საქონელი და მომსახურება მსგავსი იყო WZG-ის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის პირველი პუნქტის შესაბამისად. მეორე განმხილველმა ექსპერტმა გააუქმა ეს გადაწყვეტილება და არ დააკმაყოფილა საჩივარი არასაკმარისი მსგავსების გამო.

5. Bundespatentgericht-მა (ფედერალურმა საპატენტო სასამართლომ) არ დააკმაყოფილა CKK-ის საჩივარი ამ უკანასკნელი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ და დაადგინა, რომ არ არსებობდა მსგავსება WZG-ის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის პირველი პუნქტის პუნქტის მიხედვით. მან აღნიშნა, რომ ასეთი მსგავსება შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქონელი ან მომსახურება, მათი ეკონომიკური მნიშვნელობისა და გამოყენების მეთოდის გათვალისწინებით და, კერძოდ, მათი წარმოებისა და გაყიდვის ადგილის გათვალისწინებით, იმდენად მსგავსია, რომ საშუალო მომხმარებელმა შესაძლოა იფიქროს, რომ ისინი წარმოებულია იმავე საწარმოს მიერ, რამდენადაც გამოყენებული იყო მსგავსი ან სავარაუდო მსგავსი განმასხვავებელუნარიანი ნიშნები. სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმის ვითარებაში ეს პირობა არ დაკმაყოფილდა.

6. CKK-მ გაასაჩივრა Bundespatentgericht-ის ბრძანება Bundesgerichtshof-ის წინაშე.

7. მითითების განკარგულებაში, Bundesgerichtshof-ი წინასწარ მიუთითებს, რომ მიმდინარე საქმე უნდა გადაწყდეს Markengesetz-ის (ახალი გერმანული კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ) მიხედვით, რომელიც ძალაში შევიდა 1995 წლის 1 იანვარს და რომელმაც ასახა დირექტივის დებულებები გერმანიის კანონმდებლობაში და რომლის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტი შეესაბამება დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს.

8. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს:

„(1) სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება ან თუ ნიშანი რეგისტრირებულია, რეგისტრაცია ექვემდებარება ბათილად ცნობას:

...

(ბ) თუ უფრო ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს ასოცირების ალბათობას ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან.“

9. მოცემული კითხვის კონტექსტისა და მნიშვნელობის საილუსტრაციოდ Bundesgerichtshof-მა დაადგინა შემდეგი:

- ამ შემთხვევაში, ორი ნიშანი, "CANNON" და "Canon", გამოითქმის ერთნაირად და ნიშანს "Canon" აქვს რეპუტაცია; გარდა ამისა, როგორც Bundespatentgericht-მა აღნიშნა, „ვიდეო ფირის კასეტებზე ჩაწერილი ფილმები“ და „ვიდეო ფირის ჩამწერი და რეპროდუცირების მოწყობილობები (ვიდეო ჩამწერები)“ საზოგადოების მიერ არ იქნება აღქმული, როგორც ერთი მწარმოებლის მიერ წარმოებული საქონელი;
- WZG-ში ჩამოყალიბებული პრინციპების შესაბამისად, Bundespatentgericht თავის გადაწყვეტილებაში არ ანიჭებდა მნიშვნელობას ნიშნების იდენტურ ბუნებას ან მოწინააღმდეგე მხარის სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციას;
- იმის გამო, რომ Markengesetz ამიერიდან უნდა იქნეს გამოყენებული, აუცილებელია დადგინდეს კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა იქნეს გამოყენებული „სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების მსგავსების“ ცნების ინტერპრეტაციისას
- დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის;

- თუ აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას მხედველობაში არ მიიღება ამ შემთხვევაში უფრო ადრინდელი ნიშნის რეპუტაცია, რადგან არ არსებობს მსგავსება საქონელსა და მომსახურებას შორის, რომელიც მოიცავს ორ ნიშანს, მაშინ Bundespatentgericht-ის დასკვნების საფუძველზე, მოწინააღმდეგე მხარის მიერ წარდგენილი საჩივარი ვერ იქნება დაკმაყოფილებული;
- თუმცა, შესაძლებელია დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაცია, იმ მნიშვნელობით, რომ ადრინდელი ნიშნის რეპუტაცია შეიძლება არა მხოლოდ განამტკიცოს ნიშნის, როგორც ასეთის განმასხვავებელუნარიანობამ, არამედ შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ გამოირიცხოს არსებული შეხედულება საზოგადოების მიერ ამ საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის ადგილის შესახებ („Herkunftsstätte“) საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასების საფუძველზე;
- აკადემიური მოსაზრების მიხედვით, როდესაც ფასდება აღრევის შესაძლებლობა Markengesetz მნიშვნელობით, შეიძლება საჭირო გახდეს კავშირის დადგენა ერთი მხრივ საქონლის მსგავსებას და მეორე მხრივ ნიშნების მსგავსების ხარისხსა და დაცული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას შორის, ისე, რომ რაც უფრო ახლოსაა ნიშნები ერთმანეთთან და რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანი ნიშანი, რომლის დაცვაც მოითხოვება, მით ნაკლებად საჭიროა საქონლის მსგავსების დადგენა.

10. და ბოლოს, Bundesgerichtshof აღნიშნავს, რომ დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პრაქტიკაში იმის გათვალისწინებით, რომ რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი გათვალისწინებულია მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მე-3 პუნქტით. Markengesetz-ს არ შეიძლება დაეყრდნოს ეროვნული საქმისწარმოების დროს, მაგრამ მხოლოდ ჩვეულებრივი სასამართლოების წინაშე სასაქონლო ნიშნის გაუქმების ან მისი დარღვევის საქმის განხილვისას (ეს პუნქტი შესაბამისია დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტს, რომლის მიხედვითაც წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ უზრუნველყონ უფრო ფართო დაცვა რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშნების შემთხვევაში, როდესაც არ არის სავალდებულო საქონლის/მომსახურების მსგავსება).

11. ამ მოსაზრებებიდან გამომდინარე, Bundesgerichtshof-მა შეაჩერა სამართალწარმოება და შემდეგი შეკითხვით მიმართა მართლმსაჯულების სასამართლოს წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

„ორი ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას მიიღება თუ არა მხედველობაში ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, კერძოდ, რეპუტაცია (თარიღი, რომელიც განსაზღვრავს შემდგომი ნიშნის ხანდაზმულობას) ისე, რომ, აღრევის შესაძლებლობა 89/104/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით, უნდა ჩაითვალოს, რომ არსებობს მაშინაც კი, თუ საზოგადოება საქონელს და/ან მომსახურებას სხვადასხვა წარმოშობის ადგილებს მიაკუთვნებს („Herkunftsstätten“)?“

12. კითხვის პირველ ნაწილში, Bundesgerichtshof-ი არსებითად სვამს კითხვას, უნდა იქნეს თუ არა მიღებული მხედველობაში დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის სათანადო განმარტებისას ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი და განსაკუთრებით მისი რეპუტაცია, იმის განსაზღვრისას, საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების დადგენა არის თუ არა საკმარისი აღრევისთვის.

13. CJK, საფრანგეთის და იტალიის მთავრობები და კომისია არსებითად თანხმდებიან წინადადებაზე, შესთავაზონ რომ კითხვაზე გაცემული იყოს დადებითი პასუხი.

14. მეორე მხრივ, MGM და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა მიიჩნევენ, რომ მსგავსება საქონელსა და მომსახურებას შორის უნდა შეფასდეს ობიექტურად და ინდივიდუალურად და არ უნდა იქნეს

გათვალისწინებული ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა ან განსაკუთრებით მისი რეპუტაცია.

15. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ დირექტივის პრეამბულის მეათე პუნქტში ნათქვამია, რომ „რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნით მინიჭებული დაცვა, რომლის ძირითადი ფუნქციაა სასაქონლო ნიშნის, როგორც წარმოშობის წყაროზე მითითების გარანტია, აბსოლუტურია ნიშანსა და სიმბოლოს და საქონელსა თუ მომსახურებას შორის იდენტურობის შემთხვევაში; ... დაცვა ვრცელდება აგრეთვე ნიშანსა და სიმბოლოზე და საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების შემთხვევაში; ... შეუცვლელია მსგავსების ცნების ინტერპრეტაციის მიცემა აღრევის შესაძლებლობასთან მიმართებაში; ... აღრევის შესაძლებლობა, რომლის შეფასება დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე აღიარებაზე, ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან, სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს შორის და საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხზე და ერთობლიობაში წარმოადგენს ამგვარი დაცვის სპეციფიკურ პირობას“.

16. მეორე, სასამართლომ დაადგინა, რომ საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში არ გამოიყენება დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, უნდა შეფასდეს გლობალურად, ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორის და საქმის გარემოებების გათვალისწინებით (საქმე C-251/95 SABEL v Puma [1997] ECR I-6191, პუნქტი 22).

17. აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება გულისხმობს გარკვეულ ურთიერთ-დამოკიდებულებას შესაბამის ფაქტორებს შორის და, კერძოდ, მსგავსებას სასაქონლო ნიშანსა და ამ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის. შესაბამისად, ამ საქონელსა და მომსახურებას შორის მსგავსების ნაკლები ხარისხი შეიძლება დაკომპენსირდეს ნიშანთა შორის მსგავსების უფრო მაღალი ხარისხით და პირიქით. ამ ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულება პირდაპირ არის ნახსენები დირექტივის პრეამბულის მეათე პუნქტში, სადაც ნათქვამია, რომ აუცილებელია მსგავსების ცნების ინტერპრეტაცია აღრევის შესაძლებლობასთან მიმართებაში, რომლის შეფასება დამოკიდებულია, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე აღიარებაზე და ნიშანსა და სიმბოლოს შორის და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხზე.

18. გარდა ამისა, დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით მეტია აღრევის შესაძლებლობა (SABEL, პუნქტი 24). ვინაიდან სასაქონლო ნიშნის დაცვა, დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამოკიდებულია აღრევის შესაძლებლობაზე, მაღალი დონის განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ნიშნები, თავისთავად ან ბაზარზე არსებული რეპუტაციის გამო, სარგებლობენ უფრო ფართო დაცვით, ვიდრე ნაკლებად განმასხვავებელუნარიანი ნიშნები.

19. აქედან გამომდინარეობს, რომ დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის, სასაქონლო ნიშანს შესაძლოა უარი ეთქვას რეგისტრაციაზე, მიუხედავად საქონელს/მომსახურებას შორის დაბალი დონით მსგავსებისა, თუ ნიშნები ძალიან მსგავსია და ადრინდელი ნიშანი, მისი რეპუტაციიდან გამომდინარე, სარგებლობს მაღალი დონის განმასხვავებელუნარიანობით.

20. ამ ინტერპრეტაციის საწინააღმდეგოდ, MGM და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა ამტკიცებდნენ, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას უფრო ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის გათვალისწინება გულისხმობს რეგისტრაციის პროცედურის გახანგრძლივების საფრთხეს. თუმცა, საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ თავისი გამოცდილებით ამ

ფაქტორის გათვალისწინება საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას არ მოჰყოლია რეგისტრაციის პროცედურის ზედმეტად გახანგრძლივება ან გართულება.

21. ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მაშინაც კი, თუ შემოთავაზებული ინტერპრეტაცია მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს რეგისტრაციის პროცედურას, ეს არ შეიძლება იყოს გადამწყვეტი დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, სამართლებრივი უსაფრთხოებისა და სათანადო ადმინისტრირების მიზნით, აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ სასაქონლო ნიშნები, რომელთა გამოყენება წარმატებით შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, არ არის რეგისტრირებული.

22. თუმცა, მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის გამოყენების მიზნებისთვის, მაშინაც კი, როცა ნიშანი იდენტურია ნიშნის, რომელსაც აქვს მაღალი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, მაინც აუცილებელია მონიშნულ საქონელსა და მომსახურებას შორის მსგავსების დადგენა. მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისგან განსხვავებით, რომელიც პირდაპირ ეხება სიტუაციას, როდესაც საქონელი ან მომსახურება არ არის მსგავსი, მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ აღრევის შესაძლებლობა გულისხმობს, რომ მონიშნული საქონელი ან მომსახურება იდენტური ან მსგავსია.

23. საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას, როგორც საფრანგეთისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობებმა და კომისიამ აღნიშნეს, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა შესაბამისი ფაქტორი, რომელიც ეხება თავად ამ საქონელს ან მომსახურებას. ეს ფაქტორები მოიცავს, მათ შორის, მათ ბუნებას, მათ საბოლოო მომხმარებლებს [უნდა იკითხებოდეს „განზრახული მიზანი“] და მათი გამოყენების მეთოდს და არიან თუ არა ისინი ერთმანეთთან კონკურენციაში ან თუ ავსებენ ერთმანეთს.

24. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კითხვის პირველ ნაწილზე პასუხი უნდა იყოს ის, რომ დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის სათანადო განმარტების შემთხვევაში, ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი და განსაკუთრებით მისი რეპუტაცია, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული იმის განსაზღვრისას, ორი ნიშნის საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსება არის თუ არა საკმარისი აღრევის დასადგენად.

25. შეკითხვის მეორე ნაწილში, Bundesgerichtshof-ი არსებითად სვამს კითხვას, შეიძლება არსებობდეს თუ არა აღრევის შესაძლებლობა დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, როდესაც საზოგადოების აღქმაა, რომ საქონელს ან მომსახურებას აქვს სხვადასხვა წარმოშობის წყარო ("Herkunftsstätten").

26. დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით აღრევის შესაძლებლობა არსებობს, როდესაც საზოგადოება შეიძლება შევიდეს შეცდომაში საქონლის ან მომსახურების წარმომავლობის შესახებ.

27. მართლაც, დირექტივის მე-2 მუხლი ადგენს, რომ სასაქონლო ნიშანს უნდა შეეძლოს განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება სხვა საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისგან, მაშინ როცა დირექტივის პრეამბულის მეათე პუნქტში ნათქვამია, რომ ნიშნის ფუნქცია, პირველ რიგში, არის წარმოშობის წყაროზე მითითების გარანტია.

28. უფრო მეტიც, დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, სასაქონლო ნიშნის ძირითადი ფუნქციაა უზრუნველყოს მონიშნული საქონლის წარმოშობის იდენტიფიცირება მომხმარებლისთვის

ან საბოლოო მომხმარებლისთვის, რაც საშუალებას აძლევს მას, ყოველგვარი აღრევის შესაძლებლობის გარეშე, განასხვავოს საქონელი ან მომსახურება სხვებისგან, რომლებსაც სხვა წარმოშობა აქვთ. იმისათვის, რომ სასაქონლო ნიშანმა შეძლოს შეასრულოს თავისი არსებითი როლი არადამახინჯებელი კონკურენციის სისტემაში, რომლის დამყარებასაც საერთაშორისო ხელშეკრულება ცდილობს, მან უნდა უზრუნველყოს გარანტია, რომ მისით მონიშნული ყველა საქონელი ან მომსახურება წარმოიშვას ერთი საწარმოს კონტროლის ქვეშ, რომელიც პასუხისმგებელია მათ ხარისხზე (იხ., კერძოდ, საქმე C-10/89 HAG GF (HAG II) [1990] ECR I-3711, პუნქტები 14 და 13).

29. შესაბამისად, რისკი იმისა, რომ საზოგადოებამ შეიძლება დაიჯეროს, რომ საქონელი ან მომსახურება მოდის ერთი და იგივე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან, წარმოადგენს აღრევის შესაძლებლობას დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით (იხ. SABEL, პუნქტები 16-დან 18-მდე). შესაბამისად, როგორც გენერალური ადვოკატი ამბობს თავისი მოსაზრების 30-ე პუნქტში, იმის დასადასტურებლად, რომ არ არსებობს აღრევის შესაძლებლობა, საკმარისი არ არის უბრალოდ იმის ჩვენება, რომ არ არსებობს საზოგადოებაში აღრევის შესაძლებლობა საქონლისა და მომსახურების წარმოშობის ადგილის შესახებ.

30. მასასადამე, კითხვის მეორე ნაწილზე გასაცემი პასუხი უნდა იყოს ის, რომ შეიძლება არსებობდეს აღრევის შესაძლებლობა დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, მაშინაც კი, როდესაც საზოგადოების წარმოდგენაა, რომ საქონელს ან მომსახურებას აქვს სხვადასხვა წარმოების ადგილები. ამის საპირისპიროდ, არ შეიძლება არსებობდეს ასეთი ალბათობა, სადაც არ ჩანს, რომ საზოგადოებას შეიძლება საქონელი ან მომსახურება ერთი და იგივე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოდან ეგონოს.

ხარჯები

31. საფრანგეთის, იტალიისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობების და ევროპული კავშირების კომისიის, რომლებმაც შენიშვნები წარადგინეს სასამართლოში, გაწეული ხარჯები არ ანაზღაურდება. ვინაიდან ეს პროცესი, ძირითადი პროცესის მხარეებისთვის, არის ეროვნული სასამართლოს წინაშე მიმდინარე სარჩელის გადადგმული ნაბიჯი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ამ სასამართლოს ეკუთვნის.

ამ საფუძველებით,

სასამართლო,

1996 წლის 12 დეკემბრის ბრძანებით Bundesgerichtshof-ის მიერ დასმული კითხვის პასუხად, ადგენს:

სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის სათანადო განმარტების შესახებ, ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელ-უნარიანი ხასიათი და კერძოდ, მისი რეპუტაცია, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, როდესაც შეფასდება საკმარისია თუ არა საქონლისა და მომსახურების მსგავსება აღრევისთვის.

შეიძლება არსებობდეს აღრევის შესაძლებლობა 89/104 დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით მაშინაც კი, როდესაც საზოგადოების წარმოდგენაა, რომ საქონელს ან მომსახურებას აქვს სხვადასხვა წარმოშობის ადგილი. ამის საპირისპიროდ, არ შეიძლება არსებობდეს

ასეთი ალბათობა, როდესაც არ ჩანს, რომ საზოგადოებას შეიძლება საქონელი ან მომსახურება ერთი და იმავე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოდან წარმოშობილი ეგონოს.

როდრიგუზ იგლესიას,

გულმან

რაგნემალმ

ვათელეთ შინთგენ

ქაფთეინ მურრეი

ედვარდ ჰირშ

იან სევონ

წარმოდგენილი ღია სხდომაზე სასამართლოში ლუქსემბურგში 1998 წლის 29 სექტემბერს.

რ. გრასს

გ. ს. როდრიგუზ იგლესიას

რეგისტრატორი

პრეზიდენტი

1: საქმის ენა: გერმანული.

გენერალური მრჩევლის მოსაზრება

მიღებულია 1998 წლის 2 აპრილს (1)

საქმე C-39/97

Canon Kabushiki Kaisha, Japan

v

Pathe Communications Corporation, U.S.A.

1. სასაქონლო ნიშნების შესახებ დირექტივის(2) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი კრძალავს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას, თუ „მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო, უფრო ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების ალბათობას“.

2. ამ დებულების საფუძველზე ნიშნის რეგისტრაციის გასაჩივრების მიზნით, აუცილებელია იმის ჩვენება, რომ ნიშანი არის ადრინდელი ნიშნის იდენტური ან მსგავსი და რომ ორივე ნიშნით მონიშნული საქონელი ან მომსახურება არის იდენტური ან მსგავსი.

3. Bundesgerichtshof-ს (მართლმსაჯულების ფედერალურ სასამართლოს) სურს იცოდეს, შეიძლება თუ არა გათვალისწინებულ იქნეს საქონლისა თუ მომსახურების მსგავსება ამ დებულების მნიშვნელობით, უფრო ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებლუნარიანობის ხარისხი, განსაკუთრებით მისი რეპუტაცია.

სასაქონლო ნიშნების დირექტივა

4. სასაქონლო ნიშნების დირექტივა სასაქონლო ნიშნის შესახებ ეროვნული კანონის დებულებების ჰარმონიზებას ახდენს, რომლებიც „ყველაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს შიდა ბაზრის ფუნქციონირებაზე“ (დირექტივის პრეამბულის მესამე პუნქტი). ამგვარად, იგი ჰარმონიზებას ახდენს, მათ შორის, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე ან ბათილად ცნობაზე უარის თქმის საფუძველების (მუხლები 3 და 4) და სასაქონლო ნიშნით მინიჭებულ უფლებებისა (მუხლი 5 et seq.).

5. დირექტივის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებოდათ მათი დებულებების შესრულება 1991 წლის 28 დეკემბრამდე. თუმცა, 92/10/EEC გადაწყვეტილებით (3) საბჭომ გამოიყენა მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილება და დირექტივის იმპლემენტაციის ვადამ გადაიწია 1992 წლის 31 დეკემბრამდე.

6. დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც ეხება ნიშნის რეგისტრაციის შესაძლებლობას, ადგენს, რომ:

„სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება ან რეგისტრირებული ექვემდებარება ბათილად ცნობას:

(a) თუ ის იდენტურია უფრო ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან, და საქონელი ან მომსახურება, რისთვის მოითხოვება რეგისტრაცია ან რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი, იდენტურია იმ საქონლისა თუ მომსახურებისა, რომლებისთვისაც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი;

(b) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლისა თუ მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს ასოციაციის აღბათობას ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან.”

7. ანალოგიურად, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც განსაზღვრავს სასაქონლო ნიშნით მინიჭებულ უფლებებს, ადგენს, რომ:

„რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი მფლობელს ანიჭებს მასზე განსაკუთრებულ უფლებებს. მფლობელს უფლება აქვს, ხელი შეუშალოს ყველა მესამე პირს, რომელსაც არ აქვს მისი თანხმობა, გამოიყენოს ნიშანი სამოქალაქო ბრუნვაში:

(a) ნებისმიერი სიმბოლო, რომელიც იდენტურია სასაქონლო ნიშნის და საქონელი ან მომსახურებაც იდენტურია;

(b) ნებისმიერი სიმბოლო, როდესაც სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო, სასაქონლო ნიშნით და სიმბოლოთი მონიშნული საქონლისა თუ მომსახურების იდენტურობის ან

მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს ასოციაციის ალბათობას სიმბოლოსა და სასაქონლო ნიშანს შორის.“

8. რეპუტაციის მქონე ნიშნებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდგომი დაცვით. მუხლი 4(4)(ა) წევრ სახელმწიფოებს აძლევს უფლებას უარი თქვან ნიშნის რეგისტრაციაზე გარკვეული გარემოებებით, თუ ნიშანი მსგავსია ან იდენტურია ადრინდელი ეროვნული ნიშნის, რომელსაც აქვს რეპუტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ საქონელი ან მომსახურება, რისთვისაც მოთხოვნილია გვიანდელი ნიშნის რეგისტრაცია, არ არის მსგავსი იმ საქონლის ან მომსახურებისა, რისთვისაც რეგისტრირებულია ადრინდელი ნიშანი:

„ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია დამატებით უზრუნველყოს, რომ სასაქონლო ნიშანი არ დარეგისტრირდეს ან, თუ რეგისტრირებულია, შეიძლება გამოცხადდეს ბათილად, თუ:

(ა) სასაქონლო ნიშანი, მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით, ადრინდელი ეროვნული სასაქონლო ნიშნის იდენტურია ან მსგავსია და მოიცავს განსხვავებულ საქონელს ან მომსახურებას, სადაც ადრინდელ სასაქონლო ნიშანს აქვს რეპუტაცია შესაბამის წევრ სახელმწიფოში და გვიანდელი სასაქონლო ნიშნის გამოყენება არასათანადო მიზეზის გარეშე შეუქმნის მას ხელსაყრელ პირობებს ან ზიანს მიაყენებს უფრო ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას“.

9. თუ ადრინდელი ნიშანი არის კავშირის სასაქონლო ნიშანი, რომელიც გათვალისწინებულია კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგულაციით, (4) დირექტივის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი ადრინდელი კავშირის სასაქონლო ნიშნის მფლობელს ნებას რთავს იგივე ტიპის პრეტენზიას რეპუტაციის მქონე ნიშნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისგან განსხვავებით, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი არა მხოლოდ უფლებამოსილებას ანიჭებს, არამედ ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს მიანიჭონ ამგვარი დაცვა.

10. გარდა ამისა, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი (რომელიც ეხება გვიანდელი ნიშნის გამოყენებას, რეგისტრაციისგან განსხვავებით) წევრ სახელმწიფოებს აძლევს მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მსგავს არჩევანს:

„ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია ასევე უზრუნველყოს, რომ მფლობელს უფლება ჰქონდეს, ხელი შეუშალოს ყველა მესამე პირს, რომელსაც არ აქვს თანხმობა, გამოიყენოს სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსი სასაქონლო ნიშანი საქონლის ან მომსახურების მიმართ, რომელიც არ არის მსგავსი რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის საქონლის ან მომსახურების, სადაც ამ უკანასკნელს აქვს რეპუტაცია წევრ სახელმწიფოში და სადაც ამ ნიშნის გამოყენება სათანადო მიზეზის გარეშე არასამართლიან უპირატესობას ანიჭებს ან ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას“.

11. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვა ეხება რეპუტაციის მქონე ნიშნებს და მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი კონკრეტულად აღნიშნავენ ასეთ ნიშნებს, Bundesgerichtshof-მა ცხადყო, რომ მოცემულ შემთხვევაში განსახილველი დებულება აღნიშნულ საქმეში არის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ქვემოთ ახსნილი მიზეზების გამო. (5)

ფაქტები

12. 1986 წლის 29 ივლისს Pathe Communications Corporation-მა („Pathe“), რომელიც დაფუძნებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წარადგინა განაცხადი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის „CANNON“ რეგისტრაციის თაობაზე შემდეგი საქონლისა და მომსახურებისთვის: „ვიდეო კასეტებზე ჩაწერილი ფილმები (ვიდეო ფილმების კასეტები); კინოთეატრებისა და სატელევიზიო დაწესებულებებისთვის ფილმების წარმოება, დისტრიბუცია და პროექცია.“

13. აღნიშნული განაცხადი გაასაჩივრა კომპანიამ Canon Kabushiki Kaisha ("CKK") იმ მოტივით, რომ იგი არღვევდა მისი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის "Canon" უფლებებს. ეს ნიშანი უკვე რეგისტრირებული იყო, მათ შორის, შემდეგი ჩამონათვალისთვის: „უძრავი და კინო კამერები და პროექტორები; სატელევიზიო გადაღებისა და ჩამწერი მოწყობილობები, სატელევიზიო გადამცემი მოწყობილობები, ტელევიზორის მიმღები და რეპროდუცირების მოწყობილობები, მათ შორის ფირი და დისკი სატელევიზიო ჩაწერისა და რეპროდუცირებისთვის.“

14. იმ დროს, როდესაც CKK-ს მიერ წარდგენილი იყო საჩივარი, სასაქონლო ნიშნების შესახებ დირექტივა არ იყო მიღებული და შესაბამისად გამოყენებული იყო გერმანიის ეროვნული კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ. ეს კანონი ცნობილია, როგორც Warenzeichengesetz („WZG“). დირექტივა მიღებულ იქნა 1988 წლის 21 დეკემბერს და უნდა განხორციელებულიყო იმპლემენტაცია 1992 წლის 31 დეკემბრამდე, (6) გერმანიის კანონმდებლობაში მისი იმპლემენტაცია გვიან მოხდა, კერძოდ, 1994 წლის 25 ოქტომბერს მიღებული კანონით. ამ კანონის ძირითადი დებულებები ძალაში შევიდა 1995 წლის 1 იანვარს. თუმცა, Bundesgerichtshof-ი განმარტავს, რომ წინამდებარე საქმე უნდა განიხილებოდეს მიმდინარე კანონის საფუძველზე. ახალ გერმანულ სასაქონლო ნიშნის კანონს ეწოდება Markengesetz და Bundesgerichtshof განმარტავს, რომ ამ კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტი შეესაბამება დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს.

15. Bundesgerichtshof-ის თანახმად, სამართლებრივი შეფასების მიზნებისთვის უნდა ვივარაუდოთ, რომ ორი ნიშანი „CANNON“ და „Canon“ იდენტურია. თუმცა, ისინი არ გამოიყენება იდენტური საქონლისა და მომსახურების მიმართ. კითხვა, რომელიც გერმანიის სასამართლოებს დაუსვეს იყო შემდეგი - არის თუ არა აღნიშნული საქონელი და მომსახურება მსგავსი.

16. როდესაც Pathe-ს განაცხადი განიხილა გერმანიის შესაბამისმა უწყებამ, პირველმა ექსპერტმა ჩათვალა, რომ მოწინააღმდეგე მხარეების საქონელი და მომსახურება მსგავსი იყო და, შესაბამისად, უარი უთხრა ნიშანს „CANNON“ რეგისტრაციაზე. საქმის მეორე ექსპერტმა გააუქმა ეს გადაწყვეტილება და არ დააკმაყოფილა საჩივარი იმ მოტივით, რომ მსგავსება არ იყო. CKK-მ გაასაჩივრა Bundespatentgericht-ში (ფედერალური საპატენტო სასამართლო), მაგრამ მისი საჩივარი არ დაკმაყოფილდა 1994 წლის 6 აპრილის ბრძანებით. შემდეგ CKK-მ გაასაჩივრა Bundesgerichtshof-ში და სწორედ ამ პროცესის კონტექსტში იქნა გაკეთებული წინამდებარე მითითება.

17. Bundespatentgericht-მა არ დააკმაყოფილა CKK-ს საჩივარი, რადგან დაეთანხმა საქმის მეორე ექსპერტს, რომ არ არსებობდა მსგავსება, WZG-ის 5(4)(1) პუნქტის მიხედვით, საქონელსა და მომსახურებას შორის. მისი აზრით, მსგავსება შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონელს ან მომსახურებას, მათი ეკონომიკური მნიშვნელობისა და გამოყენების შესაბამისად, და განსაკუთრებით მათი წარმოებისა და გაყიდვის ადგილებთან მიმართებაში, გააჩნიათ ისეთი მჭიდრო კავშირი, რომ საშუალო მომხმარებელმა ისინი გონებაში დაუკავშიროს ერთ მწარმოებელს. CKK აცხადებს, რომ მოსახლეობის 76,6%-მა იცოდა მისი ნიშანი 1985 წლის ნოემბერში და Bundesgerichtshof

აცხადებს, რომ აღნიშნული ფაქტის საფუძველზე “Canon” იყო ცნობადი ნიშანი. თუმცა, Bundespatentgericht-მა ჩათვალა, რომ CKK-ს ნიშანს არ გააჩნდა მნიშვნელოვანი რეპუტაცია საქონლისა და მომსახურების მსგავსების შეფასებისას.

18. Bundespatentgericht-მა შენიშნა, რომ Pathe-ს განაცხადში მითითებული საქონელი „ვიდეო კასეტები“ ყველაზე ახლოს იყო CKK-ს ნიშნით მონიშნულ საქონელთან „ტელევიზიის გადამღები და ჩამწერი მოწყობილობები, სატელევიზიო გადამცემი მოწყობილობები, ტელევიზიის მიმღები და რეპროდუცირების მოწყობილობები, მათ შორის ფირი და დისკი სატელევიზიო ჩამწერისა და რეპროდუცირებისთვის“. თუმცა, მან ჩათვალა, რომ საქონლის ორი ჯგუფი არ იყო მსგავსი. იგი არ ეთანხმებოდა Bundespatentgericht-ის ოცდამეათე სენატის მოსაზრებას მსგავს საქმეში და განაცხადა, რომ არ შეიძლება ვიდეოფილმების კასეტები მივიჩნიოთ CKK-ს ნიშნით მონიშნული სატელევიზიო მოწყობილობების ან ვიდეოკამერების მსგავსად.

19. მან განმარტა, რომ 1989 წელს Bundespatentgericht-მა დაადგინა, რომ 1988 წლის Seibt-ის ინდუსტრიის კატალოგში ვიდეო ფირის მწარმოებლებს შორის არ იყო ელექტრონული მოწყობილობების არც ერთი მწარმოებელი; ამ მხრივ არავითარი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მომხდარა, ყოველ შემთხვევაში, ჩაწერილ ვიდეოკასეტებთან დაკავშირებით; და შესაბამის სპეციალიზებულ მაღაზიებში ჩატარებულმა გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ სატელევიზიო მოწყობილობების ან ვიდეო ჩამწერების მწარმოებლის სახელი ვერ მოიძებნა ჩაწერილი ვიდეო კასეტების კატეგორიაში. შესაბამისად, Bundespatentgericht-მა ჩათვალა, რომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შესაბამისი საშუალო მომხმარებლის ჩათვლით, რომ ვიდეო ფირებს და ჩამწერ და რეპროდუცირების მოწყობილობებს ერთი და იგივე მწარმოებელი ჰყავდა. საზოგადოების წევრებმაც კი საკმარისად იცოდნენ ჩაწერილი კასეტების წარმოების განსხვავებული პირობები და ესმოდნენ, რომ ვიდეო კასეტები და ვიდეო ჩამწერები არ მოდის ერთი და იგივე მწარმოებლისგან.

20. Bundespatentgericht-მა ასევე უარყო მსგავსების შესაძლებლობა Pathe-ს განაცხადში მითითებულ „კინოთეატრებისა და სატელევიზიო დაწესებულებებისთვის ფილმების წარმოებას, დისტრიბუციას და პროექტირებასთან“ დაკავშირებულ მომსახურებებსა და ტელევიზიის გადაღების მოწყობილობებს და ა.შ. შორის, რომლებიც დაცულია CKK-ის ნიშნით. Bundespatentgericht-მა ჩათვალა, რომ ფაქტი, რომ კამერები და პროექტორები გამოიყენებოდა ფილმების წარმოებისა და პროექტორის შესაქმნელად მომხმარებელს არ შეიყვანდა შეცდომაში სასაქონლო ნიშნების კანონის მიზნების შესაბამისად, ასეთი მოწყობილობების მწარმოებლები ასევე, რეგულარულად აწარმოებდნენ, ავრცელებდნენ ან აპროექტებდნენ ფილმებს.

21. საჩივარში Bundespatentgericht-ის ბრძანების წინააღმდეგ, CKK ამტკიცებს, რომ სასაქონლო ნიშნების დირექტივის გერმანიის კანონმდებლობაში განხორციელების დღიდან, Bundespatentgericht-ის მიდგომა საქონლისა და მომსახურების მსგავსების შეფასებისადმი აღარ არის მიზანშეწონილი. იგი ამტკიცებს, რომ მისი ნიშანი „Canon“ საყოველთაოდ ცნობილია და ფაქტმა, რომ ვიდეო კასეტები და ვიდეოს ჩამწერი და რეპროდუცირების მოწყობილობები შემოთავაზებულია ერთი და იმავე ადგილებში, უნდა მიგვიყვანოს დასკვნამდე, რომ საქონელი მსგავსია და, შესაბამისად, არსებობს საზოგადოებაში აღრევის შესაძლებლობა Markengesetz-ის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. (7)

შეკითხვა

22. შესაბამისად, Bundesgerichtshof-მა შემდეგი შეკითხვით მიმართა ამ სასამართლოს წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

„ორი ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას შეიძლება თუ არა გათვალისწინებული იყოს განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, კერძოდ, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშნის რეპუტაცია (თარიღი, რომელიც განსაზღვრავს გვიანდელი ნიშნის ხანდაზმულობას), კერძოდ, აღრევის შესაძლებლობა დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით უნდა იყოს თუ არა გათვალისწინებული მაშინაც კი, თუ მომხმარებელი თვლის რომ საქონელს და/ან მომსახურებას სხვადასხვა წარმოშობის წყარო აქვს?“

23. Bundesgerichtshof განმარტავს, რომ არსებითი საკითხია, მოითხოვს თუ არა სასაქონლო ნიშნების დირექტივის მიღება გერმანიის სასამართლოების მიდგომის შეცვლას საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას. შესაბამისად, ის ცდილობს დაადგინოს, რომელი კრიტერიუმები უნდა იქნეს გამოყენებული დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით საქონლისა თუ მომსახურების მსგავსების შესაფასებლად.

24. მითითების ბრძანება შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას დირექტივის იმპლემენტაციის შესახებ. დირექტივის განხორციელებისას გერმანიის საკანონმდებლო ორგანომ დაიწყო დაშვებიდან, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების ცნება არ შეიძლება იყოს გაგებულიყო, როგორც ეს იყო გაგებული გერმანიის წინა კანონმდებლობით. Markenrechtsreformgesetz (სასაქონლო ნიშნის რეფორმის კანონი) პროექტის განმარტებით მემორანდუმში აღნიშნული იყო, რომ მომავალში შეუძლებელი იქნებოდა წინა კანონში შემუშავებული მსგავსების „სტატიკური“ კონცეფციის დაბრუნება.

25. წინა კანონის თანახმად, საქონელსა და მომსახურებას შორის უნდა არსებობდეს ობიექტური მსგავსება: ამდენად, არ არსებობდა დაცვა სასაქონლო ნიშნის კანონით, სადაც არ არსებობდა საქონლისა და მომსახურების ობიექტური მსგავსება, იქნებოდა თუ არა ნიშნები მსგავსი და როგორც არ უნდა ყოფილიყო ადრინდელი ნიშნის რეპუტაცია. კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ დირექტივის განხორციელების შემდეგ, ეს აღარ არის დღის წესრიგში: ახლა არის უკუკავშირი ერთი მხრივ, საქონლისა და მომსახურების მსგავსებას და, მეორე მხრივ, ნიშნების მსგავსებასა და ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს შორის. ამრიგად, რაც უფრო ახლოს არის ნიშნები და რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით ნაკლებად არის საჭირო იყოს საქონლისა და მომსახურების მსგავსება. Bundesgerichtshof-ის თანახმად, ასეთი ინტერპრეტაცია ნიშნავს, რომ აღრევის შესაძლებლობის დემონსტრირება ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე გერმანიის წინა კანონით.

26. Bundesgerichtshof აღიარებს, რომ გარკვეულ გარემოებებში, როდესაც ადრინდელ ნიშანს აქვს რეპუტაცია, ის შეიძლება იყოს დაცული თუნდაც განსხვავებული საქონლისა და მომსახურების მიმართ დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ძალით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დებულება არჩევითია, Bundesgerichtshof-ი აცხადებს, რომ იგი იმპლემენტირდა გერმანიის კანონმდებლობაში Markengesetz-ის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის მე-3 ქვეპუნქტით. თუმცა, Bundesgerichtshof-ი ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია განვასხვაოთ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი, რადგან ნიშნის რეგისტრაცია განსხვავებულ საქონელთან მიმართებაში არ შეიძლება გასაჩივრებულ იქნეს ეროვნული კანონმდებლობის პირობებით, რომელიც შეადგენს მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტს: საჩივრის შემტან პირს შეუძლია მოითხოვოს ნიშნის გაუქმება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის დარეგისტრირდება ან აღძრას საქმე საკუთარი ნიშნის დარღვევის ფაქტზე, იდეა არის, რომ რეგისტრაციის პროცედურა უნდა განხორციელდეს აბსტრაქტული, სისტემატური გზით. მეორე მხრივ, მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი წარმოადგენს ნიშნის რეგისტრაციის წინააღმდეგ საჩივრის საფუძველს. პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს საკითხს, ხვდება თუ არა ნიშნის კონკრეტული გამოყენება მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ან მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში.

„აღრევის“ განმარტება

27. დასმული კითხვა ნაწილობრივ მოითხოვს პასუხის გაცემას, თუ რამდენად შესაძლებელია, რომ აღრევის შესაძლებლობა არსებობდეს იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებელი საქონელს და მომსახურებას სხვადასხვა კომერციული წარმოშობის წყაროს უკავშირებს. დირექტივის 4(1)(b) მუხლით გათვალისწინებული „აღრევის“ მნიშვნელობაზე ამ სასამართლომ უკვე იმსჯელა SABEL-ის საქმის გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულ იქნა 1997 წლის 11 ნოემბერს.

28. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეხებოდა დირექტივის 4(1)(b) მუხლის განმარტებას, რამდენადაც ის შეეხება „მომხმარებლის მიერ აღრევას, რომელიც მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების შესაძლებლობას“. სასამართლომ განმარტა, რომ „ასოცირების შესაძლებლობა შეიძლება დადგინდეს შემდეგ შემთხვევებში: (1) როდესაც მომხმარებელში ხდება სადავო სიმბოლოს და განსახილველი სასაქონლო ნიშნის აღრევა (პირდაპირი აღრევის შესაძლებლობა); (2) როდესაც მომხმარებელი ერთმანეთთან აკავშირებს სადავო სიმბოლოსა და ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელებს და ისინი ერთმანეთში ერევა (ირიბი აღრევის ან ასოცირების შესაძლებლობა); (3) როდესაც მომხმარებელი მიიჩნევს, რომ სადავო სიმბოლო და ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი მსგავსია და სადავო სიმბოლო მომხმარებელს ახსენებს ადრინდელ ნიშანს, თუმცა ისინი ერთმანეთში არ ერევა (მხოლოდ ასოცირების შესაძლებლობა)“.

29. სასამართლომ განაცხადა, რომ საჭიროა დადგინდეს „შეიძლება თუ არა, რომ დირექტივის 4(1)(b) მუხლი გამოყენებულ იქნეს ისეთ შემთხვევებში, როცა არ არსებობს პირდაპირი ან ირიბი აღრევის შესაძლებლობა და სახეზეა მხოლოდ ასოცირების შესაძლებლობა“. სასამართლომ დაადგინა: „აღნიშნულ მუხლში გამოყენებული ტერმინები გამორიცხავს მის მისადაგებას ისეთ შემთხვევებზე, როცა არ არსებობს მომხმარებლის მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა. ამდენად, სასამართლომ დაადგინა, რომ მომხმარებლის მიერ ნიშნების მხოლოდ ერთმანეთთან ასოცირება, რაც შეიძლება გამოიწვიოს დაპირისპირებული ნიშნების მსგავსმა სემანტიკამ, თავისთავად არ არის საკმარისი დირექტივის 4(1)(b) მუხლით განსაზღვრული აღრევის შესაძლებლობის არსებობის დადგენისათვის“.

30. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე საქმეში, იმ დაშვებით, რომ მომხმარებელი არ ფიქრობს, რომ არსებობს რაიმე სახის კომერციული კავშირი ნიშნებს „Canon“ და „CANNON“ შორის, არ არსებობს დირექტივის 4(1)(b) მუხლით გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობა. თუმცა, კომისია მიიჩნევს, რომ კითხვა ეხება საქონლის ან მომსახურების კომერციული წარმოშობის სხვადასხვა წყაროსთვის მიკუთვნებას და რომ ეს კონცეფცია შეიძლება ასახავდეს გერმანიის წინა სასაქონლო ნიშნების კანონის მიერ საქონლის წარმოშობის წყაროსათვის მინიჭებულ მნიშვნელობას. ამ კუთხით, უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ იმის ჩვენება, რომ მომხმარებელს არ ერევა საქონლის წარმოების ან მომსახურების გაწევის ადგილი, არ არის საკმარისი: მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელი განასხვავებს საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის წყაროს, თუ მომხმარებელი აკავშირებს ამ ორ წყაროს, არსებობს დირექტივის 4(1)(b) მუხლით გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობა.

საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასება

31. წინამდებარე საქმეში, დავის ძირითად საგანს წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი, მათ შორის მისი რეპუტაცია, დირექტივის 4(1)(b) მუხლი მიზნებისთვის საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასებისას. სხვა სიტყვებით, დასაშვებია თუ არა, რომ ძლიერი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ნიშნების შემთხვევაში, საქონელი და მომსახურება, რომელიც ნაკლებად განმასხვავებელუნარიანი ნიშნების შემთხვევაში ჩაითვლებოდა განსხვავებულად, მიჩნეულ იქნეს მსგავსად? თუ საქონლისა და

მომსახურების მსგავსების შეფასება უნდა მოხდეს ობიექტურად (კერძოდ, ნიშნების ბუნების გათვალისწინების გარეშე)?

32. ყველა სასაქონლო ნიშანი, თუ ის ასრულებს თავის ფუნქციას, უნდა იყოს განმასხვავებელუნარიანი; დირექტივის 3(1)(b) მუხლის თანახმად, თუ ნიშანი არ არის განმასხვავებელუნარიანი, მას უარი უნდა ეთქვას რეგისტრაციაზე და თუ დარეგისტრირდა, ასეთი რეგისტრაცია ექვემდებარება ბათილად ცნობას. მაგრამ განმასხვავებელუნარიანობას გააჩნია სხვადასხვა ხარისხი. სასაქონლო ნიშანს შეიძლება გააჩნდეს ძლიერი განმასხვავებელუნარიანობა, იმიტომ რომ ის საყოველთაოდ ცნობილია ან აქვს არასტანდარტული ბუნება. რაც უფრო ცნობილი ან არასტანდარტულია ნიშანი, მით უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ მომხმარებელი ჩათვლის, რომ არსებობს კომერციული კავშირი იმ საქონელსა და მომსახურებას შორის რომელზეც დატანილია იდენტური ან მსგავსი ნიშანი. როგორც სასამართლომ SABEL-ის საქმეზე დაადგინა: „რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით უფრო დიდია აღრევის შესაძლებლობა“. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ SABEL-ის შემთხვევაში, წინამდებარე საქმისგან განსხვავებით, სადავო არ იყო, რომ დაპირისპირებული ნიშნების სულ მცირე საქონლის ნაწილი ერთმანეთის იდენტური იყო. გადასაწყვეტ საკითხს წარმოადგენდა თუ რამდენად საკმარისი იყო დაპირისპირებულ ნიშნებს (განსხვავებით საქონლისგან) შორის არსებული მსგავსება აღრევის შესაძლებლობის დადგენისათვის.

33. CKK, საფრანგეთის მთავრობა და კომისია, მიიჩნევენ, რომ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი რელევანტური ფაქტორია საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას. სხდომაზე იტალიის მთავრობამ განაცხადა, რომ მსგავსება ძალიან ბუნდოვანი ცნებაა და შეუძლებელია განისაზღვროს მხოლოდ ობიექტურ ფაქტორებზე დაყრდნობით.

34. ისინი აკეთებენ მითითებას დირექტივის პრეამბულის მეათე აბზაცზე, რომელიც ჩამოყალიბებულია შემდეგი ფორმით:

„ ... რამდენადაც აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, აუცილებელია მსგავსების ცნების განმარტება; რამდენადაც, აღრევის შესაძლებლობის დადგენა დაკავშირებულია მრავალ კომპონენტთან და მათ შორის რამდენადაც ბაზარზე ნიშნის ცნობადობა, რეგისტრირებულ ან გამოყენებულ ნიშანთან ასოცირება, სიმბოლოსა და ნიშანს შორის, ასევე საქონლისა და მომსახურების მსგავსების ხარისხი წარმოადგენს დაცვის სპეციფიკურ პირობას; რამდენადაც აღრევის შესაძლებლობის არსებობის დადგენისთვის საჭირო მოთხოვნები, მათ შორის მტკიცების ტვირთის საკითხი, წარმოადგენს ეროვნული კანონმდებლობის კომპეტენციას რომელთან წინააღმდეგობაშიც არ უნდა მოვიდეს დირექტივა “.

35. CKK და საფრანგეთის მთავრობა მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ამონარიდი, მათ შორის წინადადება „აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, აუცილებელია მსგავსების ცნების განმარტება“ აჩვენებს, რომ მსგავსების შეფასება არ შეიძლება ჩაითვალოს ობიექტურ ტესტად.

36. CKK, ასევე, მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია, დირექტივის 4(1)(b) მუხლით შესაძლებელი იყოს ნიშნის რეგისტრაციის გასაჩივრება, ვიდრე ნიშნის რეგისტრაციის ძალაში დატოვება და შემდგომში მისი გამოყენების აკრძალვის მოთხოვნა სხვა ნორმების საფუძველზე. აღნიშნული გულისხმობს, რომ ნიშნის რეგისტრაციის გაუქმების დავებში, მხარეებს უწევთ ნაკლები ხარჯის გაწევა და უფრო ეფექტურად შეუძლიათ წარმოადგინონ საკუთარი უფლებები, ვიდრე სხვა სახის სამართალწარმოებაში.

37. აღნიშნულის საპირისპიროდ Pathe და გაერთიანებული სამეფო მიიჩნევენ, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასება უნდა მოხდეს ობიექტურად და დამოუკიდებლად (კერძოდ, შეფასება უნდა მოხდეს ადრინდელი ნიშნის ბუნების და რეპუტაციის გათვალისწინების გარეშე).

გაერთიანებული სამეფო მიიჩნევს, რომ რეგისტრაციის ეტაპზე საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას, ადრინდელი ნიშნის რეპუტაციის მხედველობაში მიღების მოთხოვნა გაუმართლებელ ტვირთს დააკისრებს ექსპერტებს და მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგისტრაციის პროცესის ხანგრძლივობას. Pathe ასევე მიიჩნევს, რომ დიდი კომპანიები განზრახ გააჭიანურებენ რეგისტრაციის პროცესს.

38. გარდა ამისა, Pathe მიიჩნევს, რომ საქონლის და მომსახურების მსგავსების დასადგენად არაერთგვაროვანი სტანდარტის დაწესება გამოიწვევს სამართლებრივ ბუნდოვანებას. საბოლოო არგუმენტი, რომელიც მოიყვანა გაერთიანებულმა სამეფომ არის ის რომ, თუ აღრევის შესაძლებლობის არსებობის საკითხი უნდა გადაწყდეს იმისათვის, რომ დადგინდეს არის თუ არა მსგავსი საქონელი და მომსახურება, მაშინ საქონლის და მომსახურების მსგავსების მოთხოვნა საჭირო არ იქნებოდა. ერთადერთი გადასაწყვეტი საკითხი იქნებოდა, არსებობს თუ არა აღრევის შესაძლებლობა. ეს რომ ყოფილიყო მიზანი, დირექტივას ექნებოდა სხვა სტრუქტურა.

39. ჩემი აზრით, ამ საკითხის გადაჭრისათვის, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება დირექტივის პრეამბულის მეათე აბზაცს, რომლის მიხედვითაც, აღრევის შესაძლებლობის არსებობა დამოკიდებულია მათ შორის ნიშნის ცნობადობაზე. აღნიშნული განცხადება კონტექსტის გათვალისწინებით ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით:

„რამდენადაც რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის დაცვა, რომლის ფუნქციაც, მათ შორის, არის სასაქონლო ნიშნის, როგორც წარმოშობის წყაროს უზრუნველყოფა, არის აბსოლუტური ნიშნებისა და საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის შემთხვევაში; რამდენადაც, დაცვა, ასევე მოიცავს იმ შემთხვევებს, როცა სახეზეა ნიშნებისა და საქონლის ან მომსახურების მსგავსება; რამდენადაც აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, აუცილებელია მსგავსების ცნების განმარტება; რამდენადაც, აღრევის შესაძლებლობის დადგენა დაკავშირებულია მრავალ კომპონენტთან და მათ შორის რამდენადაც ბაზარზე ნიშნის ცნობადობა, რეგისტრირებულ ან გამოყენებულ ნიშანთან ასოცირება, სიმბოლოსა და ნიშანს შორის, ასევე საქონლისა და მომსახურების მსგავსების ხარისხი წარმოადგენს დაცვის სპეციფიკურ პირობას...“

აღნიშნული განცხადება ცხადყოფს, რომ ნიშნის ცნობადობა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირდაპირ არ არის მითითებული დირექტივის 4(1)(b) მუხლში, რელევანტურია იმის შესაფასებლად, არსებობს თუ არა ნიშნებს შორის საკმარისი დონის მსგავსება აღრევის შესაძლებლობის არსებობის დასადგენად.

40. აღნიშნული მიდგომა, ასევე, დადასტურებულია SABEL-ის საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ „... აღრევის შესაძლებლობა უნდა ... შეფასდეს გლობალურად, სამისათვის მნიშვნელოვანი ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით“. მართალია, აღნიშნული განცხადება გაკეთდა სხვა კონტექსტში: იქ სასამართლო განიხილავდა საკითხს, შეიძლება თუ არა ნიშნებს შორის არსებულ მხოლოდ სემანტიკურ მსგავსებას გამოეწვია აღრევა დირექტივის 4(1)(b) მუხლის მნიშვნელობით, როცა განსახილავი საქონელი იყო იდენტური. თუმცა, აღნიშნული განცხადება წარმოადგენს განზოგადებული გამოყენების საგანს.

41. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ დირექტივის პრეამბულის მეათე აბზაცი არ წარმოადგენს გლობალური მიდგომის მხარდასაჭერ არგუმენტს. იგი მიიჩნევს, რომ ხსენებული აბზაცი უბრალოდ გულისხმობს, რომ მსგავსების შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს საკითხი, თუ რამდენად არის საქონელი ან მომსახურება ისეთი, რომ მომხმარებელში გამოიწვიოს აღრევა და მომხმარებელმა ჩათვალოს, რომ მათ აქვს ერთი და იგივე წარმოშობის წყარო. შესაბამისად, ასეთი შეფასებისას დაუშვებელია ადრინდელი ნიშნის რეპუტაციის მხედველობაში მიღება.

42. თუმცა, ეს განმარტება, მოითხოვს, რომ აბზაცის პრეამბულის ტექსტი გაგებულ იქნეს ისე, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს აღრევა, მაგრამ,

აღრევის ტესტის ერთი კომპონენტი, კერძოდ „ადრინდელი ნიშნის ცნობადობა ბაზარზე“ (რაც ნათლად არის მითითებული პრეამბულაში) არ უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული. მე რთულად მიმაჩნია, პრეამბულის აღნიშნული ნაწილის ამგვარად გაგება. (ფრაზა „ადრინდელი ნიშნის ცნობადობა ბაზარზე“ ჩემი აზრით უკავშირდება ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხს. კერძოდ, რამდენად ამოცნობადია/შესამჩნევია იგი მომხმარებლისთვის მისი თანდაყოლილი არასტანდარტულ ბუნების ან რეპუტაციის გამო).

43. გარდა ამისა, ადრინდელი ნიშნის რეპუტაციის გათვალისწინების მოთხოვნის გამო რეგისტრაციის პროცესის გაჭიანურების საფრთხე არ მიმაჩნია ისე სერიოზულად, როგორც ამას Pathe და გაერთიანებული სამეფო მიიჩნევენ. საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ მათი გამოცდილებით, რეპუტაციის გათვალისწინება არ იწვევს რეგისტრაციის პროცესის არაგონივრულ გაჭიანურებას და გართულებას. პირიქით, სამართლებრივი სიციხადის ინტერესებში შედის, რომ არ მოხდეს ისეთი ნიშნების რეგისტრაცია, რომელთა გამოყენებაც წარმატებით შეიძლება აიკრძალოს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მიმაჩნია, რომ დირექტივის პრეამბულის მეათე აბზაციდან გამომდინარე, ნიშნის რეპუტაცია გათვალისწინებულ უნდა იქნეს აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩაითვლება, რომ მისი მხედველობაში მიღება არ უნდა ხდებოდეს საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასებისას. უფრო მეტიც, კავშირის სასაქონლო ნიშნების რეგისტრატორი ვალდებული იქნება გაითვალისწინოს ნიშნის რეპუტაციის საკითხი ბევრ შემთხვევაში, რადგან კავშირის სასაქონლო ნიშნების რეგულაციის 8(5) მუხლი შეიცავს დირექტივის 4(4)(a) მუხლის მსგავს დებულებას. კერძოდ, კავშირის სასაქონლო ნიშნების რეგულაციის 8(5) მუხლის თანახმად, ადრინდელი რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშნის მფლობელს, გარკვეული გარემოებების არსებობისას, შეუძლია გაასაჩივროს იდენტური ან მსგავსი სიმბოლოს რეგისტრაცია განსხვავებული საქონლის ან მომსახურებისთვის. ეს მიანიშნებს, რომ რეგისტრატორებისთვის ნიშნის რეპუტაციის გათვალისწინების მოთხოვნა, არც ისე დიდ პრობლემებს ქმნის, როგორც ეს წარმოჩენილი იყო მხარეთა მიერ.

44. ხაზგასასმელია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით ნიშნის ცნობადობა გათვალისწინებულ უნდა იქნეს იმის გადასაწყვეტად, არსებობს თუ არა საკმარისი მსგავსება, რომ მოხდეს აღრევა, მსგავსების საკითხი სრულად უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში როგორც ნიშნების, ისე საქონლის ან მომსახურების შემთხვევაში. ამდენად, მოსაზრება, რომ დირექტივის 4(1)(b) მუხლის ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის შედეგად, ძლიერი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ნიშნის შემთხვევაში, საჭირო აღარ იქნება განსახილველი საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასება, არ არის სწორი. საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასებისას, სასარგებლო იქნება საფრანგეთის და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობების მიერ შემოთავაზებული ფაქტორების გათვალისწინება.

45. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის თანახმად, საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასებისას, შემდეგი ფაქტორები უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში:

- (ა) შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების გამოყენების ფორმა;
- (ბ) შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების მომხმარებელი;
- (გ) საქონლის ფიზიკური თვისებები ან მომსახურების ქმედებები;
- (დ) სავაჭრო არხები, რომელთა მეშვეობითაც საქონელი ან მომსახურება ხვდება ბაზარზე;
- (ე) თვით-მომსახურების ნივთების შემთხვევაში, როცა პრაქტიკაში ისინი წარმოდგენილია ან შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სუპერმარკეტებში და მათ შორის, წარმოდგენილია ან შესაძლებელია თუ არა რომ წარმოდგენილი იყოს ერთსა და იმავე თაროზე;
- (ვ) რამდენად არის შესაბამისი საქონელი ან მომსახურება ერთმანეთის კონკურენტული: ამ კუთხით გასათვალისწინებელია თუ როგორ ახდენენ საქონლის ან მომსახურების კლასიფიკაციას ვაჭრობის

სფეროში მოქმედი სუბიექტები, მაგალითად, რამდენად მიაკუთვნებენ განსახილველ საქონელს ან მომსახურებას ერთსა და იმავე ან განსხვავებულ სექტორს ბაზრის კვლევის კომპანიები, რომლებიც მოქმედებენ ინდუსტრიის სახელით.

46. მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფო აღიარებს, რომ ფაქტორების ეს სია არ არის ამომწურავი, მთავრობამ დააფიქსირა მოსმენაზე, რომ ის მაინც მიუთითებს იმ საერთო ასპექტზე, რომელიც საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასების ყველა ფაქტორში უნდა იყოს წარმოდგენილი, კერძოდ, რომ ფაქტორები დაკავშირებულია თავად საქონელთან ან მომსახურებასთან.

47. აღნიშნულის მსგავსად, საფრანგეთის მთავრობას მიაჩნია, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები უნდა მოიცავდეს საქონლის ან მომსახურების ბუნებას, მათ დანიშნულებას და მომხმარებლებს, მათ ჩვეულებრივ გამოყენებას და დისტრიბუციის ჩვეულებრივ ფორმებს.

48. მსგავსების შეფასებისთვის ამ „ობიექტური“ ფაქტორების გამოყენება, ჩემი აზრით არ გამორიცხავს ნიშნის ცნობადობის ხარისხის გათვალისწინებას იმის გადაწყვეტისას, თუ რამდენად საკმარისია მსგავსება აღრევის შესაძლებლობის არსებობისათვის.

49. აღნიშნული პოზიციის საწინააღმდეგოდ, შეიძლება ითქვას, რომ რაც უფრო მარტივი იქნება საქონლის და მომსახურების მსგავსების შეფასების სტანდარტი დირექტივის 4(1)(b) მუხლისათვის, მით უფრო ნაკლებ სავარაუდოა, რომ სხვადასხვა წევრი ქვეყნის სასაქონლო ნიშნების რეგისტრატორებმა და სასამართლოებმა, სხვადასხვაგვარად შეაფასონ არის თუ არა კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი აღრევის შესაძლებლობამდე მსგავსი. ეს შესაბამისობაში იქნება დირექტივის მიზანთან, მოახდინოს წევრი ქვეყნების სასაქონლო ნიშნების კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია.

50. ვეთანხმები, რომ საქონლის ან მომსახურების მსგავსების მოქნილმა ტესტმა შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსების განსხვავებული ინტერპრეტაცია სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოში. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მოსაზრების საპირისპიროდ, რომელიმე წევრმა სახელმწიფომ არ ჩათვალოს, რომ ახალი ნიშანი ექცევა დირექტივის 4(1)(b) მუხლის მოქმედების ფარგლებში, მხოლოდ იმიტომ, რომ მიუხედავად აღრინდელი ნიშნის რეპუტაციისა და აღრევის შესაძლებლობისა, საქონელი და მომსახურება არ არის საკმარისად მსგავსი. თუმცა, ასეთ შემთხვევაში, იმის გამო, რომ სასაქონლო ნიშანს აქვს რეპუტაცია, მოხდება დირექტივის 4(4)(a) ან 5(2) მუხლის (სასაქონლო ნიშნის განსხვავებული საქონლის ან მომსახურების მიმართ დაცვასთან დაკავშირებით) მისადაგება. კომისიის პოზიციის თანახმად, ყველა წევრმა ქვეყანამ განაცხადა თანხმობა დირექტივის 4(4)(a) მუხლით გათვალისწინებული შესაძლებლობის იმპლემენტაციაზე. შესაბამისად, წევრ ქვეყნებში მიღებული საბოლოო შედეგი (კერძოდ, ნიშნის რეგისტრაციის აკრძალვა, გაუქმება ან მისი გამოყენების აკრძალვა) უმეტეს შემთხვევაში იქნება ერთი და იგივე.

51. დასკვნის სახით, მსურს დავამატო, რომ არ მიმაჩნია უსამართლოდ, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი სარგებლობდეს დაცვით საქონლის და მომსახურების იმაზე უფრო ფართო სპექტრზე, ვიდრე სასაქონლო ნიშანი არის რეგისტრირებული. არაგონივრულია, სასაქონლო ნიშნის მფლობელს მოეთხოვებოდეს მისი ნიშნის რეგისტრაცია ყველა იმ საქონლის ან მომსახურებისთვის, რომელთან მიმართებაშიც მისი ნიშნის გამოყენება გამოიწვევს აღრევას, რადგან თვითონ შეიძლება არ იყენებდეს ასეთი საქონლის ან მომსახურებისათვის. რა თქმა უნდა, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს იმ საქონლის ან მომსახურებისათვის რომლისთვისაც ის არ გამოიყენება 5 წლის განმავლობაში. უფრო მეტიც, როცა სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია ხდება კონკრეტული კლასის საქონლის ან მომსახურებისთვის, მას არ ენიჭება დაცვა საქონლის ან მომსახურების ფართო სპექტრისთვის. აღრევის კონცეფცია არ უნდა განიმარტოს ზედმეტად ფართოდ, რადგან როგორც აღვნიშნე SABEL-ის საქმეზე ჩემს მოსაზრებაში, ფართო წინააღმდეგობაში მოვა დირექტივის მიზანთან, ხელი შეუწყოს

საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას. თუმცა, როცა სახეზეა რეალური და სათანადოდ დასაბუთებული აღრევის შესაძლებლობა, ჩემი აზრით არათუ გამართლებული, არამედ საჭიროა რომ მოხდეს მომხმარებლის და ნიშნის მფლობელის უფლებების დაცვა და არ იქნეს დაშვებული გვიანდელი სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მსგავსი საქონლის ან მომსახურებისთვის, რომლისთვისაც აღრინდელი ნიშანი რეგისტრირებული არ არის.

დასკვნა

52. შესაბამისად, Bundesgerichtshof-ის მიერ დასმულ კითხვაზე, ჩემი აზრით, პასუხია შემდეგი:

ორი ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების მსგავსების შეფასებისას სასაქონლო ნიშნთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, შეიძლება გავითვალისწინოთ აღრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, კერძოდ, რეპუტაცია, რათა დადგინდეს, არის თუ არა საკმარისი მსგავსება აღრევისთვის. თუმცა, ამ დებულების მნიშვნელობით აღრევის შესაძლებლობა იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ჩათვლის, რომ საქონელს ან მომსახურებას შორის ვაჭრობაში არსებობს რაიმე სახის კავშირი.

1: — ორიგინალი ენა: ინგლისური.

2: — პირველი საბჭოს დირექტივა №89/104/EEC დათარიღებული 21 დეკემბრით, 1988 სასაქონლო ნიშნების შესახებ წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ, OJ 1989 L 40, გვ. 1.

3: — OJ1992L6, გვ. 35.

4: — საბჭოს რეგულაცია (EC)№ 40/94 დათარიღებული 1993 წლის 20 დეკემბრით კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ, OJ 1994 L 11, გვ. 1.

5: — იხ. პარაგრაფი 26 ქვემოთ.

6: — იხ. პარაგრაფი 5 ზემოთ.

7: — როგორც აქამდე განვმარტეთ, ეს დებულება შეესაბამება დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს.

8: — დირექტივის გერმანული ვერსია საუბრობს აღრევის „რისკზე“, ხოლო ინგლისურ ვერსიაში საუბრობს აღრევის „აღბათობაზე“.

9: — საქმე C-251/95 SABEL v Puma, Rudolph Dassler Sport.

10: — გადაწყვეტილების პარაგრაფი 16.

11: — გადაწყვეტილების პარაგრაფი 17.

12: — გადაწყვეტილების პარაგრაფი 18.

13: — გადაწყვეტილების პარაგრაფი 18.

14: — ციტირებულია გადაწყვეტილების მე-8 შენიშვნაში, 24-ე პუნქტში.

15: — სიტყვა "of", ვიდრე "on", ინგლისურ ტექსტში შეცდომით ჩნდება.

16: — იხილეთ შენიშვნა 14 ზემოთ.

17: — ციტირებულია მე-8 შენიშვნაში, პუნქტი 22.

18: — აღებულია ინგლისის უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd 1996 წლის 23 მაისი, [1996] RPC 281.

19: — კომისიის მიერ გაკეთებული განცხადება საქმეზე C-63/97 BMW 1998 წლის 13 იანვარს სხდომაზე.

20: — იხილეთ დირექტივის 10-12 მუხლები.

21: — ციტირებულია მე-8 შენიშვნაში, 50-ე და 51-ე პუნქტებში.

12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello

სასამართლოს გადაწყვეტილება (მესამე პალატა)

12 ივნისი, 2007 (*)

(საჩივარი – კავშირში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი – რეგულაცია (EC)N° 40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი – აღრევის შესაძლებლობა – განაცხადი კავშირის ისეთი გამოსახულებითი ნიშნის თაობაზე, რომელიც შეიცავს სიტყვის ელემენტებს „Limoncello della Costiera Amalfitana“ და „shaker“ – ეროვნული სიტყვიერი ნიშნის LIMONCHELO-ს მფლობელის საჩივარი)

საქმე C-334/05 P,

საჩივარი შეტანილია 2005 წლის 9 სექტემბერს, მართლმსაჯულების სასამართლოს დებულების 56-ე მუხლის შესაბამისად

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისი (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM), წარმოდგენილი O. Montalto-სა და P. Bullock-ის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც აგენტები

მოსარჩელე

პროცესის სხვა მხარეები:

Shaker di L. Laudato & C. Sas (დაარსებული Vietri sul Mare-ში(იტალია)), წარმოდგენილი F. Sciaudone-ს მიერ, avvocato

მოსარჩელე პირველ ინსტანციაში

Limiana y Botella, SL (დაარსებული Monforte del Cid-ში (ესპანეთი))

OHIM-ის სააპელაციო საბჭოს წინაშე არსებული პროცესის სხვა მხარე

სასამართლოს (მესამე პალატა)

შემადგენლობაში იყვნენ A. Rosas, პალატის თავმჯდომარე, J. Klučka, (მომხსენებელი), J.N. Cunha Rodrigues, U. Lohmus და A. Ó Caoimh, მოსამართლეები,

სასამართლოს მრჩეველი: J. Kokott,

სასამართლოს მდივანი: B. Fülöp, ადმინისტრატორი

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო წერილობითი წარდგინებები და 2007 წლის 24 იანვარს მოისმინა ზეპირი წარდგინებები

სასამართლომ 2007 წლის 8 მარტს მოისმინა სასამართლოს მრჩეველის მოსაზრება, რის შემდეგაც სასამართლომ მიიღო შემდეგი

გადაწყვეტილება

1. თავისი საჩივრით, OHIM ითხოვს საქმე T-7/04 Shaker v OHIM. – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) [2005] ECR II-2305-ში („გასაჩივრებული გადაწყვეტილება“) ევროკავშირის პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2005 წლის 15 ივნისის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, რომლითაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ დააკმაყოფილა Shaker di L. Laudato & C. Sas-ის („Shaker“) საჩივარი, გააუქმა OHIM-ის მეორე სააპელაციო საბჭოს 2003 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება („სადავო გადაწყვეტილება“). სადავო გადაწყვეტილებით საბჭომ უარი თქვა კავშირში იმ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე, რომელიც შეიცავდა სიტყვიერ ელემენტებს „Limoncello della Costiera Amalfitana“ და „shaker“.

სამართლებრივი კონტექსტი

2. კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაცია (EC) №40/94-ის მე-7 პუნქტი (OJ 1994 L 11, გვ. 1) ადგენს:

„ ... კავშირის სასაქონლო ნიშნით უზრუნველყოფილი დაცვა, რომლის ფუნქციაც არის სასაქონლო ნიშნის, როგორც წარმოშობის აღნიშვნის დაცვა, არის აბსოლუტური (სასაქონლო ნიშნის, საქონლისა, თუ მომსახურების იდენტურობის შემთხვევაში); ... დაცვა ვრცელდება მათი მსგავსების შემთხვევაშიც; ... უნდა მოხდეს მსგავსების ცნების ინტერპრეტაცია აღრევის შესაძლებლობასთან მიმართებით; ამგვარი დაცვის სპეციფიკურ პირობას წარმოადგენს აღრევის შესაძლებლობა, რომლის შეფასებაც დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, მათ შორის: ბაზარზე სასაქონლო ნიშნის აღიარებაზე; ასოცირებაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან მიმართებით; მსგავსების ხარისხზე, რომელიც არსებობს სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის“.

3. რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი მიუთითებს:

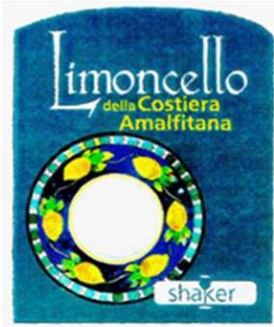
„ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ გასაჩივრების შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება:

...

(ბ) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების ალბათობას.“

დავის ფაქტობრივი გარემოებები

4. 1999 წლის 20 ოქტომბერს Shaker-მა კავშირის შემდეგი სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის მოთხოვნით OHIM-ში შეიტანა განაცხადი:



5. საქონელი, რისთვისაც მოთხოვნილია რეგისტრაცია, მიეკუთვნება ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ, 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების („ნიცის შეთანხმება“) 29-ე, 32-ე და 33-ე კლასებს.

6. OHIM-ის მოთხოვნის შემდეგ, მოსარჩელემ შეზღუდა 33-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალი შემდეგი სახით - ლიმონის ლიქიორები ამაღვის სანაპიროდან, რაც წარმოადგენს „ალკოჰოლურ სასმელებს (ლუდის გარდა)“.

7. 2000 წლის 1 ივნისს Limiñana y Botella, SL-იმ შეიტანა საჩივარი რეგულაციის №40/94-ის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. საჩივრის საფუძვლად მითითებული იყო რეგულაციის №40/94-ს მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობა: ერთი მხრივ, ნიშანი, რომელიც მოიცავს ნიცის შეთანხმების 33-ე კლასის საქონელს და მეორე მხრივ, მოწინააღმდეგის სიტყვიერი ნიშანი, რომელიც, ასევე, მოიცავს 33-ე კლასის საქონელს და რეგისტრირებულია 1996 წელს, Oficina Española de Patentes y Marcas-ში (ესპანური პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების ოფისი), სახელწოდებით „LIMONCHELO“.

8. 2002 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, OHIM-ის გასაჩივრების განყოფილებამ დააკმაყოფილა საჩივარი და, შესაბამისად, უარი უთხრა განცხადებულ ნიშანს რეგისტრაციაზე.

9. სადავო გადაწყვეტილებაში OHIM-ის მეორე სააპელაციო საბჭომ, რომელსაც მიმართა Shaker-მა, უარი უთხრა მას განაცხადის დაკმაყოფილებაზე. საბჭომ მიიჩნია, რომ განცხადებული ნიშნის დომინანტი ელემენტი იყო ტერმინი „Limoncello“ და რომ ეს ნიშანი და ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი ვიზუალურად და ფონეტიკურად ძალიან მსგავსი იყო, რის გამოც არსებობდა აღრევის შესაძლებლობა.

საქმისწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება

10. 2004 წლის 7 იანვარს Shaker-მა შეიტანა სარჩელი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სადავო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნით. ის, პირველ რიგში, მიუთითებდა რეგულაცია №40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევაზე; შემდეგ უთითებდა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე; და ბოლოს, ყურადღებას ამახვილებდა დასაბუთების ვალდებულების დარღვევაზე.

11. რაც შეეხება პირველ საპროცესო საჩივარს, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, განხილულ საქონელს შორის მსგავსების დადგენის შემდეგ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 53-ე და 54-ე პუნქტებში, სადავო ნიშნებთან დაკავშირებით აღნიშნა:

„53 სააპელაციო საბჭოს, ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური კრიტერიუმების გათვალისწინებით, უნდა განეხილა, სასაქონლო ნიშნის რომელი შემადგენელი ელემენტი ქმნიდა საზოგადოების გონებაში დამახსოვრებული ნიშნის შთაბეჭდილებას იმის გათვალისწინებით, რომ ნიშნის ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელოა... .

54. თუმცა, თუ სადავო სასაქონლო ნიშანი არის კომბინირებული, ამ ნიშნით შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების შეფასება და დომინანტი ელემენტის დადგენა უნდა განხორციელდეს ვიზუალური ანალიზის საფუძველზე. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში, რამდენადაც პოტენციურად დომინანტი ელემენტი მოიცავს არავიზუალურ სემანტიკურ ასპექტებს, შეიძლება საჭირო გახდეს ამ ელემენტის შედარება ადრინდელ ნიშანთან ისეთი სხვა სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებით, როგორცაა, მაგალითად, ფონეტიკური ფაქტორები ან შესაბამისი აბსტრაქტული ცნებები“.

12. ამ მიდგომის შემდეგ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 59-ე პუნქტში დაადგინა, რომ ლიმონებით გაფორმებული მრგვალი თევზის გამოსახულება აშკარად შეიცავდა სარეგისტრაციოდ წარდგენილი ნიშნის დომინანტ ელემენტს. სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ ნიშნის სიტყვიერი ელემენტები არ წარმოადგენდა დომინანტ ელემენტს გამოსახულების ფონზე და ჩათვალა, რომ არ იყო ამ ელემენტების ფონეტიკური და სემანტიკური მახასიათებლების ანალიზის საჭიროება.

13. შესაბამისად, გადაწყვეტილების 65-ე პუნქტში სასამართლომ დაადგინა, რომ მრგვალი თევზის გამოსახულებას არაფერი აქვს საერთო ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან, რომელიც მხოლოდ სიტყვიერია.

14. გადაწყვეტილების 66-69-ე პუნქტებში პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა:

„66 შესაბამისად, არ არსებობს სადავო სასაქონლო ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა. სხვა ელემენტებთან შედარებით ლიმონებით გაფორმებული მრგვალი თევზის გამოსახულების დომინანტი ხასიათი გამორიცხავს სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშანთან აღრევის შესაძლებლობას მიუხედავად იმ ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური მსგავსებისა, რომელიც არსებობს სიტყვებს „limonchelo“ და „limoncello“ შორის.

67. ამასთან, აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასების კონტექსტში უნდა აღინიშნოს, რომ საშუალო მომხმარებელს მხოლოდ ზოგჯერ აქვს შესაძლებლობა განხორციელოს სხვადასხვა სასაქონლო ნიშნების პირდაპირი შედარება — უმეტესად ის ეყრდნობა მის არასრულყოფილ მეხსიერებას... ამგვარად, სასაქონლო ნიშნის დომინანტ ელემენტს (ლიმონებით მორთული მრგვალი თევზი) აქვს განმსაზღვრელი მნიშვნელობა ნიშნის საერთო შეფასებაში, რადგან მომხმარებელი, რომელიც ათვალისწინებს ძლიერი ალკოჰოლური სასმელის ეტიკეტს, ამჩნევს და იმახსოვრებს ნიშნის იმ დომინანტ ელემენტს, რომელიც აძლევს საშუალებას შემდგომი შესყიდვის შემთხვევაში გაიმეოროს არჩევანი.

68. სადავო ნიშანში გამოსახულებითი ელემენტის (ლიმონებით მორთულ მრგვალი თევზი) დომინირება ნიშნავს, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ელემენტების შეფასება გავლენას არ მოახდენს რეგულაცია №40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ადრინდელი სიტყვიერი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობამ შეიძლება გავლენა იქონიოს აღრევის შესაძლებლობის შეფასებაზე ... ეს მოითხოვს, რომ, სულ მცირე, არსებობდეს გარკვეული აღრევის ალბათობა ადრინდელ სასაქონლო ნიშანსა და მოთხოვნილ ნიშანს შორის. თუმცა, განსახილველ სასაქონლო ნიშნებს შორის აღრევის ალბათობის საერთო შეფასებიდან ირკვევა, რომ სადავო ნიშნის შემთხვევაში, ლიმონებით მორთული მრგვალი თევზის დომინირება გამორიცხავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან აღრევას. შესაბამისად, არ არის საჭირო ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის განხილვა...

69. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მიუხედავად საქონლის იდენტურობისა, სასაქონლო ნიშნებს შორის არ არის საკმარისად მაღალი ხარისხის მსგავსება იმის დასადგენად, რომ ესპანეთის საზოგადოების მიერ საქონელი მიჩნეულ იქნეს, როგორც ერთი და იგივე საწარმოდან

ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან მომავალი. შესაბამისად, სადავო გადაწყვეტილებაში OHIM-ის დასკვნისგან განსხვავებით, არ არსებობს სადავო ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა რეგულაციის №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

15. მაშასადამე, პირველი ინსტანციის სასამართლომ დააკმაყოფილა პირველი მოთხოვნა; დაადგინა, რომ არ იყო საჭირო სხვა მოთხოვნების განხილვა; და გააუქმა სადავო გადაწყვეტილება. მან ასევე შეცვალა ის და დაადგინა, რომ Shaker-ის საჩივარი OHIM-ის წინაშე იყოს დასაბუთებული და უარყოფილი უნდა ყოფილიყო მეორე მხარის შეწინააღმდეგება.

საჩივარი

სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში OHIM-მა წამოაყენა ორი მოთხოვნა, თუმცა პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2006 წლის 12 ივნისის ბრძანებით თარგმანში დაშვებული შეცდომის გამოსწორების შემდეგ უარი თქვა მეორე მოთხოვნაზე. ამიტომ საჭიროა მხოლოდ ერთი მოთხოვნის განხილვა.

მხარეთა არგუმენტები

17. OHIM-ის მიერ წარმოდგენილი პირველი მოთხოვნა მიუთითებს რეგულაცია №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციასა და გამოყენებაში დაშვებულ შეცდომაზე.

18. OHIM არასწორად თვლიდა, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გამორიცხა აღრევის ყოველგვარი შესაძლებლობა მხოლოდ ნიშნის ვიზუალური აღქმის საფუძველზე და არ გააკეთა სადავო ნიშნების ყველა ელემენტის ფონეტიკური და სემანტიკური ანალიზი. ეს მიდგომა არ ითვალისწინებს აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასების იმ პრინციპს, რომელიც განხილულია საქმეში C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191.

19. გარდა ამისა, OHIM აკრიტიკებს გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებას ნიშნების განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების განსაზღვრის ნაწილშიც. პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიანიჭა ლიმონებით მორთული მრგვალი თეფშის ვიზუალიზაციას და უგულვებლყო სხვა ელემენტების შესაძლო მნიშვნელობა.

20. OHIM მიიჩნევს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს უნდა შეეფასებინა ტერმინი „Limoncello“-ს რეალური ეფექტი სადავო საქონლის საშუალო მომხმარებლის აღქმაზე და მხედველობაში მიეღო შესაბამისი საზოგადოება. რაც შეეხება ალკოჰოლურ სასმელებს, საშუალო მომხმარებელი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს სიტყვიერ ელემენტს, რადგან საქონლის ამ კატეგორიაში საქონელი ჩვეულებრივ იდენტიფიცირებულია მისი სახელწოდებით და არა ეტიკეტზე დატანილი გრაფიკული ელემენტებით.

21. ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის შეუფასებლობის გამო, გასაჩივრებულმა გადაწყვეტილებამ შეცვალა აღრევის შესაძლებლობის შეფასების პროცესი. პირველი ინსტანციის სასამართლო შემოიფარგლა ნიშნების მარტივი ანალიზით, მათი გლობალური შეფასების გარეშე.

22. მეორე მხრივ, Shaker მიიჩნევს, რომ საჩივარი ეფუძნება SABEL-ის საქმის არასწორ გააზრებას. რეგულაცია №40/94 არ ითვალისწინებს სადავო ნიშნების თითოეული ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური კრიტერიუმების შემოწმებას.

23. ამასთან, იგი ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეში T-169/02 Cervecería Modelo v OHIM — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) [2005] ECR II-505 არ არის რელევანტური. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ეყრდნობოდა OHIM; მე-40 პარაგრაფში

დადგინდა, რომ ფონეტიკური და სემანტიკური იდენტურობა სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ და ადრინდელი ნიშნების დომინანტ ელემენტს შორის ანეიტრალებს ვიზუალურ განსხვავებებს. ეს გადაწყვეტილება ეხებოდა ორ გამოსახულებით ნიშანს და ფონეტიკური და სემანტიკური მსგავსების მნიშვნელობის უგულებელყოფა იყო იგივე, რაც სადავო ნიშნების საერთო ფონეტიკური და სემანტიკური ელემენტების დომინანტი ელემენტი. Shaker-ის თქმით, OHIM-ის მიერ შემოთავაზებული მიდგომა იწვევს იმას, რომ ფონეტიკურ და სემანტიკურ მსგავსებას შეუძლია დომინანტი ვიზუალური ელემენტის გადაფარვა, რითაც დომინანტი ელემენტი კარგავს ყოველგვარ როლს ადრევის შესაძლებლობის შეფასებაში.

24. მეორე, Shaker ამტკიცებს, რომ OHIM-ის მითითება, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა მიანიჭა ლიმონებით მორთული მრგვალი თეფშის ვიზუალს, ნიშნავს იმას, რომ OHIM რეალურად ითხოვს, სასამართლომ გადახედოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ჩატარებულ ფაქტობრივ ექსპერტიზას, მაშინ როდესაც ასეთი ექსპერტიზა არ წარმოადგენს სასამართლოს კომპეტენციას.

25. Shaker-ის განცხადებით, ეს არგუმენტი დაუშვებელია და, ნებისმიერ შემთხვევაში, უსაფუძვლოა, რამდენადაც OHIM-ს არ შეუძლია გააკრიტიკოს პირველი ინსტანციის სასამართლო ფაქტობრივი ელემენტების ნაწილობრივი შეფასებისთვის მაშინ, როდესაც თავად OHIM-მაც ამგვარი შეფასება განახორციელა. შეფასება უნდა განხორციელდეს საქმე T-6/01 Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [2002] ECR II-4335-ის გათვალისწინებით, რომელიც თავის მხრივ სასამართლომ დაადასტურა საქმეში C-3/03 P Matratzen Concord v OHIM. [2004] EGR I-3657. აღნიშნული საქმეების მიხედვით შესაძლებელია, რომ კომბინირებული ნიშნის მიერ შესაბამისი საზოგადოების გონებაში შექმნილი საერთო შთაბეჭდილება, გარკვეულ ვითარებაში, განპირობებული იყოს ამ ნიშნის ერთი ან მეტი ელემენტით.

26. მესამე, Shaker ითხოვს, რომ დაუშვებლად იქნეს ცნობილი OHIM-ის არგუმენტები საშუალო მომხმარებლის არაადეკვატურ შეფასებასთან და ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპთან დაკავშირებით, რადგან აღნიშნული არგუმენტებით OHIM ითხოვს, რომ სასამართლომ ხელმეორედ გამოიკვლიოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოკვლეული ფაქტები. ამასთან, Shaker ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ეყრდნობა OHIM, არარელევანტურია და მათში არსებული გარემოებები არ არის იგივე, რაც მიმდინარე დავაში.

27. რაც შეეხება შესაბამის მომხმარებელს, Shaker ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ სწორად დაადგინა საშუალო ესპანელი მომხმარებლები, განსაკუთრებით მათ მიმართა ადრევის შესაძლებლობის განხილვისას.

სასამართლოს შეფასება

დასაშვებობა

28. Shaker-ის მიერ წამოყენებულ დასაშვებობის საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ EC 225-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მართლმსაჯულების სასამართლოს დებულების 58-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, სააპელაციო საჩივარი უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ კანონთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამრიგად, პირველი ინსტანციის სასამართლოს აქვს შესაბამისი ფაქტების მოძიებისა და შეფასების, ასევე, მტკიცებულებების შეფასების ექსკლუზიური იურისდიქცია. ფაქტებისა და მტკიცებულებების შეფასება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ფაქტები და მტკიცებულებები დამახინჯებულია, არ წარმოადგენს კანონთან დაკავშირებულ იმ საკითხებს, რომელიც ექვემდებარება მართლმსაჯულების სასამართლოს კომპეტენციას (იხ., საქმე C-104/00 P DKV v OHIM

[2002] ECR I-7561, პუნქტი 22; საქმე C- 173/04 P Deutsche SiSi-Werke v OHIM [2006] ECR I-551, პუნქტი 35; საქმე C-25 /05 P Storck v OHIM [2006] ECR I-5719, პუნქტი 40).

29. მოცემულ საქმეში, OHIM-ის მიერ წამოყენებული საჩივრები ეხება კანონთან დაკავშირებულ საკითხებს, რადგან ის ცდილობს დაამტკიცოს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად განმარტა რეგულაციის №40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, რადგან იგი შემოიფარგლა სადავო ნიშნების ვიზუალური შეფასებით და არ განახორციელა ამ ნიშნების ფონეტიკური და სემანტიკური შეფასება.

30. შესაბამისად, საჩივარი დასაშვებია.

საჩივრის შინაარსობრივი ნაწილი

31. რაც შეეხება რეგულაციის №40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის არასწორი ინტერპრეტაციისა და გამოყენების შედეგად წარმოშობილ საჩივარს, უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ მუხლის თანახმად, ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც რეგისტრირებულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი. ასეთი აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების ალბათობას.

32. ამ საკითხთან დაკავშირებით, კავშირის კანონმდებლობაში, კერძოდ, რეგულაციის №40/94 პრეამბულის მე-7 პუნქტში, განმარტებულია, რომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასება დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, მათ შორის: სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე აღიარებაზე; ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას გამოყენებული ან რეგისტრირებული ნიშნის მიმართ; მსგავსების ხარისხზე ერთი მხრივ, სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს და მეორე მხრივ, შესაბამის საქონელსა თუ მომსახურებას შორის.

33. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო პრაქტიკით დადგენილია, რომ რეგულაცია №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აღრევის ალბათობა გამომდინარეობს საზოგადოების აღქმიდან, რომ საქონელი ან მომსახურება მოდის ერთი და იგივე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან (იხ. სასაქონლო ნიშნების თაობაზე წვერი სახელმწიფოების კანონების დაახლოების შესახებ პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის დირექტივა 89/104/EEC (OJ 1989 L 40, გვ. 1); საქმე C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, პუნქტი 17; და საქმე C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551, პუნქტი 26).

34. ამასთან, საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობის არსებობა გლობალურად უნდა შეფასდეს, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა გარემოების გათვალისწინებით (იხ. SABEL, პუნქტი 22; Lloyd Schuchfabrik Meyer, პუნქტი 18; საქმე C-425 /98 Marca Mode [2000] ECR I-4861, პუნქტი 40; ბრძანება Matratzen v OHIM, პუნქტი 28; Medion, პუნქტი 27; და საქმე C-206/04 P Mühlens v OHIM [2006] ECR I-2717, პუნქტი 18).

35. დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება, განსახილველი ნიშნების ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან სემანტიკურ მსგავსებასთან დაკავშირებით, უნდა ეფუძნებოდეს ნიშნების მიერ შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებას, მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით. საქონლის ან მომსახურების საშუალო მომხმარებლის მიერ ნიშნების აღქმა გადამწყვეტ როლს თამაშობს აღრევის შესაძლებლობის გლობალურ შეფასებაში. ამასთან დაკავშირებით, საშუალო მომხმარებელი

ჩვეულებრივ აღიქვამს ნიშანს მთლიანობაში და არ ახორციელებს მისი სხვადასხვა დეტალის ანალიზს (იხ. SABEL, პუნქტი 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 25; Medion, პუნქტი 28; Mühlhens v OHIM, პუნქტი 19; და ბრძანება Matratzen Concord v OHIM, პუნქტი 29).

36. აღსანიშნავია, რომ ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხის შესაფასებლად, აუცილებელია განისაზღვროს მათ შორის ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური მსგავსების ხარისხი და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა შეფასდეს ამ ფაქტორების მნიშვნელობა, საქონლის ან მომსახურების კატეგორიის და იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებშიც ისინი იყიდება (იხ. Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 27).

37. მოცემულ საქმეში პირველი ინსტანციის სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 49-ე პუნქტში აღნიშნა გადაწყვეტილების 35-ე პუნქტში მითითებული გადაწყვეტილებები, რომელთა მიხედვითაც, აღრევის ალბათობის გლობალური შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს სადავო ნიშნებით შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებას.

38. თუმცა, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 54-ე პუნქტში მან აღნიშნა, რომ თუ სასაქონლო ნიშანი იყო კომბინირებული, ამ ნიშნის მიერ შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების შეფასება და დომინანტი ელემენტის არსებობის დადგენა უნდა მომხდარიყო ვიზუალური ანალიზის საფუძველზე. დამატებით აღინიშნა, რომ ასეთ შემთხვევაში, მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც პოტენციურად დომინანტი ელემენტი მოიცავდა არავიზუალურ სემანტიკურ ასპექტებს, შეიძლებოდა საჭირო გამხდარიყო ამ ელემენტის შედარება ადრინდელ ნიშანთან, იმ სხვა სემანტიკური ასპექტების გათვალისწინებით, როგორცაა, მაგალითად, ფონეტიკური ფაქტორები ან შესაბამისი აბსტრაქტული ცნებები.

39. აღნიშნულის საფუძველზე, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, განსახილველი ნიშნების ანალიზის შედეგად, პირველ რიგში, დაადგინა, რომ განცხადებული ნიშანი შეიცავდა დომინანტ ელემენტს (ლიმონებით მორთული მრგვალი თეფშის გამოსახულება). ამის შემდეგ მან, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 62-64-ე პუნქტებში, დაასკვნა, რომ არ იყო საჭირო ამ ნიშნის სხვა ელემენტების ფონეტიკური ან სემანტიკური მახასიათებლების გამოკვლევა. მან საბოლოოდ, გადაწყვეტილების 66-ე პუნქტში, დაასკვნა, რომ ლიმონებით გაფორმებული მრგვალი თეფშის გამოსახულების დომინირება გამორიცხავდა აღრევის შესაძლებლობას, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს სადავო ნიშნების სიტყვიერ ელემენტებს „limonchelo“ და „limoncello“ შორის ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური მსგავსების გამო.

40. თუმცა, ამგვარი ქმედებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ სადავო ნიშნების აღრევის შესაძლებლობა არ შეაფასა გლობალურად.

41. აღსანიშნავია, რომ სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, აღრევის შესაძლებლობის განხილვისას, ორ ნიშანს შორის მსგავსების შეფასება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ერთი ელემენტის აღება და მისი შედარება ნიშანთან. პირიქით, შედარება უნდა მოხდეს თითოეული განსახილველი ნიშნის მთლიანობაში შესწავლით, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშნიდან მიღებული საერთო შთაბეჭდილება შესაბამის მომხმარებელში არ შეიძლება, გარკვეულ პირობებში, განპირობებული იყოს მისი ერთი ან რამდენიმე ელემენტით (იხ. ბრძანება Matratzen Concord v OHIM-ის საქმეში, პუნქტი 32; Medion, პუნქტი 29).

42. როგორც სასამართლოს მრჩეველმა აღნიშნა თავისი მოსაზრების 21-ე პუნქტში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება განხორციელდეს მსგავსების შეფასება დომინანტი ელემენტების საფუძველზე, როდესაც ნიშნის ყველა სხვა ელემენტი შეუმჩნეველია.

43. აქედან გამომდინარე, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად გამოიყენა რეგულაცია №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი.

44. ამგვარ გარემოებებში, OHIM მართალია, როდესაც ამტკიცებს, რომ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში დაშვებულია სამართლებრივი შეცდომა.

45. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გასაჩივრებული გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს.

46. მართლმსაჯულების სასამართლოს დებულების 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 წინადადების შესაბამისად, სასამართლოს შეუძლია, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში, საქმე დაუბრუნოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს.

47. მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელია საქმის დაბრუნება პირველი ინსტანციის სასამართლოში. ამ ეტაპზე არ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება ხარჯების შესახებ. ამის საფუძველზე, სასამართლო (მესამე პალატა) ბრძანებს:

1. გაუქმდეს ევროკავშირის პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2005 წლის 15 ივნისის გადაწყვეტილება საქმეზე T-7/04 Shaker v OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker);
2. საქმე დაუბრუნდეს ევროკავშირის პირველი ინსტანციის სასამართლოს;
3. ამ ეტაპზე არ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება ხარჯების შესახებ.

[ხელმოწერები]

* საქმის ენა: იტალიური.

სასამართლოს მრჩევლის მოსაზრება

KOKOTT

მიღებულია 2007 წლის 8 მარტს ¹(1)

საქმე C-334/05 P

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისი (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები)

v

Shaker di L. Laudato & C. Sas

(საჩივარი – კავშირის სასაქონლო ნიშანი – კომბინირებული ნიშანი „Limoncello della Costiera Amalfitana“ – ეროვნული სიტყვიერი ნიშნის LIMONCHELO მფლობელი საჩივარი – უარი რეგისტრაციაზე)

I - შესავალი

1. წინამდებარე საჩივრით, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისი (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) („OHIM“) ასაჩივრებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2005 წლის 15 ივნისს გადაწყვეტილებას საქმეზე Shaker v OHIM. (2) მთავარი საკითხია, თუ როგორ უნდა შეფასდეს სიტყვიერ ნიშანს და კომბინირებულ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა.

2. სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნულ ნიშნებს შორის არ არსებობდა აღრევის შესაძლებლობა, რადგან კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის დომინანტი ელემენტი არის გამოსახულება და, შესაბამისად, სიტყვიერ ნიშანთან მსგავსების ხარისხი არასაკმარისია. მეორე მხრივ, OHIM ამტკიცებს, რომ გლობალურად შეფასების შემთხვევაში (ფონეტიკური და სემანტიკურ ასპექტების გათვალისწინებით), არსებობს აღრევის შესაძლებლობა.

II - სამართლებრივი ჩარჩო

3. კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94 (3) („რეგულაცია №40/94“) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი მიუთითებს აღრევის შესაძლებლობაზე, როგორც რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველზე:

„ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება:

(ა) ...

(ბ) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების ალბათობას.“

4. რეგულაციის №40/94 პრეამბულის მე-7 პუნქტი განიხილავს აღრევის შესაძლებლობის ცნებას საქონლის ან მომსახურების მსგავსების დროს: „ამგვარი დაცვის სპეციფიკურ პირობას წარმოადგენს აღრევის შესაძლებლობა, რომლის შეფასებაც დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, მათ შორის: ბაზარზე სასაქონლო ნიშნის აღიარებაზე; ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან მიმართებით; მსგავსების ხარისხზე სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის“.

III - ფაქტები და პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება

5. სასამართლო გასაჩივრებული გადაწყვეტილების პუნქტებში 1 - 13 აღწერს ფაქტებს შემდეგნაირად: (4)

„1. 1999 წლის 20 ოქტომბერს კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94 შესაბამისად, განმცხადებელმა [Shaker di L. Laudato & C. Sas („Shaker“)] შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისში (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM) შეიტანა განაცხადი კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე.

2. სასაქონლო ნიშანი, რომლის რეგისტრაციასაც ითხოვს განმცხადებელი არის კომბინირებული ნიშანი:



3. საქონელი, რისთვისაც მოთხოვნილია რეგისტრაცია, მიეკუთვნება ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების („ნიცის შეთანხმება“) 29-ე, 32-ე და 33-ე კლასებს:

- კლასი 29: „ხორცი, თევზი, ფრინველი და ნანადირევი; ხორცის ექსტრაქტები; დაკონსერვებული, გამხმარი და თბურად დამუშავებული ბოსტნეული და ხილი; ჟელე, მურაბა, კომპოტი; კვერცხი, რძე და რძის პროდუქტები; ზეთები და საკვები ცხიმები“;
- კლასი 32: „ლუდი; მინერალური და გაზიანი წყალი და სხვა უალკოჰოლო სასმელები; ხილის სასმელები და ხილის წვენები; ვაჭინები და სასმელების დასამზადებელი სხვა შედგენილობები“;
- კლასი 33: „ალკოჰოლური სასმელი (ლუდის გარდა)“.

4. ...

5. ...

6. OHIM-ის [მოთხოვნის] შემდეგ, განმცხადებელმა შეზღუდა 33-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალი შემდეგი სახით: ლიმონის ლიქიორები ამაღვის სანაპიროდან; [ამასთან, განმცხადებელმა უარი თქვა 32-ე კლასის საქონლის მიმართ რეგისტრაციაზე].

7. 2000 წლის 17 აპრილს კავშირის სასაქონლო ნიშანი გამოქვეყნდა კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ ბიულეტენში №30/00.

8. 2000 წლის 1 ივნისს Limiñana y Botella, SL-მა („მოწინააღმდეგე მხარემ“) შეიტანა საჩივარი კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ რეგულაციის №40/94 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

9. საჩივრის საფუძველი იყო რეგულაციის №40/94-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობა, რომელიც წარმოიშობა, ერთი მხრივ, იმ ნიშნის მიმართ, რომელიც რეგისტრირებულია ნიშნის შეთანხმების 33-ე კლასის საქონლის მიმართ და, მეორე მხრივ, მოწინააღმდეგის სიტყვიერი ნიშნის მიმართ, რომელიც, ასევე, 33-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალის მიმართ რეგისტრირებულია 1996 წელს, ესპანეთის პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების ოფისის მიერ:

„LIMONCHELO“

10. 2002 წლის 9 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, OHIM-ის საჩივრების განყოფილებამ დააკმაყოფილა საჩივარი და, შესაბამისად, უარი უთხრა ნიშანს რეგისტრაციაზე [33-ე კლასის საქონლის მიმართ].

11. გასაჩივრების განყოფილებამ თავისი გადაწყვეტილება დაასაბუთა იმით, რომ ესპანეთის ბაზარზე არსებობდა აღრევის შესაძლებლობა განცხადებულ სასაქონლო ნიშანსა და ადრინდელ სასაქონლო ნიშანს შორის, რეგულაციის №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქონელსა და ნიშნებს შორის მსგავსების გათვალისწინებით. გასაჩივრების განყოფილებამ, ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური მსგავსების შეფასების შემდეგ, დაასკვნა, რომ სადავო ნიშნები მსგავსი იყო. შედეგად, OHIM-ის აზრით, ცხადი იყო, რომ არსებობდა ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება მოთხოვნილი ნიშნის დომინანტ ელემენტს (რომელიც შედგება ტერმინი „limoncello“-სგან) და ადრინდელ სასაქონლო ნიშანს შორის.

12. 2002 წლის 7 ნოემბერს განმცხადებელმა რეგულაციის №40/94 57-დან 62-ე მუხლების შესაბამისად, შეიტანა სააპელაციო საჩივარი OHIM-ში გასაჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ.

13. 2003 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით („სადავო გადაწყვეტილება“), მეორე სააპელაციო საბჭომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის საჩივარი. სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ ადრინდელი ნიშნით მონიშნული საქონელი მოიცავდა განცხადებული ნიშნით მონიშნულ საქონელს; განცხადებული ნიშნის დომინანტი ელემენტი იყო სიტყვა „limoncello“; და განცხადებული სასაქონლო ნიშანი და ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი ვიზუალურად და ფონეტიკურად ძალიან მსგავსი იყო, შესაბამისად, არსებობდა ორ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა.“

6. სასამართლომ გააუქმა OHIM-ის მეორე სააპელაციო საბჭოს 2003 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება; შეცვალა იგი; და აღნიშნა, რომ განმცხადებლის მიერ OHIM-ის წინაშე წარდგენილი საჩივარი იყო დასაბუთებული და, შესაბამისად, გასაჩივრების განყოფილებაში წარდგენილი საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილებულიყო.

7. სასამართლომ იმსჯელა იმის გათვალისწინებით, რომ განსახილველი საქონელი იდენტურია.

8. რაც შეეხება ნიშნების მსგავსებას, სასამართლომ განაცხადა, რომ ამ საქმის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ის ფაქტი, რომ კომბინირებული ნიშანი უპირისპირდებოდა სიტყვიერ ნიშანს. კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი, რომლის ერთ-ერთი ელემენტის არის სხვა ნიშნის იდენტური ან მსგავსი, არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ სხვა ნიშნის მსგავსად, თუ იდენტური ან მსგავსი ელემენტი არ წარმოადგენს დომინანტ ელემენტს და ის არ ექცევა კომბინირებული ნიშნის მიერ შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების ფარგლებში.

9. რაც შეეხება სადავო სასაქონლო ნიშანს, ლიმონებით მორთული მრგვალი თეფშის გამოსახულება აშკარად დომინანტ ელემენტად უნდა ჩაითვალოს. ამ ელემენტს არაფერი ჰქონდა საერთო წინა ნიშანთან. მაშასადამე, ესპანელი საზოგადოების მიერ ორ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა არ არსებობდა. პოზიცია არ შეცვლილა სასაქონლო ნიშნებში სიტყვების „limoncello“ ან „limonchelo“-ს ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური მსგავსების გავლენით.

10. ვინაიდან არ არსებობდა ნიშნების აღრევის შესაძლებლობა, არ იყო საჭირო ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის შეფასება.

IV - საჩივარი

11. OHIM-ის სარჩელი თავდაპირველად ეფუძნებოდა ორ საფუძველს:

12. პირველ რიგში, ნათქვამია, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად განმარტა და გამოიყენა რეგულაციის №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და უარყო აღრევის შესაძლებლობა განცხადებული სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ვიზუალური შეფასების მითითებით.

13. გარდა ამისა, სარჩელის მეორე საფუძველი ეხებოდა გადაწყვეტილების აშკარა „ალოგიკურობას“. ეს ეხებოდა გადაწყვეტილების იტალიური ვერსიის მონაკვეთს, რომელიც, თარგმნის შეცდომის გამო, შეიცავდა წინააღმდეგობრივ ფორმულირებას. მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილებაში არსებული „აშკარა გადაცდომა“ გამოსწორდა 2006 წლის 26 იანვრის ბრძანებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს რეგლამენტის 84-ე მუხლის შესაბამისად, OHIM-მა უარი თქვა მეორე მოთხოვნაზე.

14. OHIM ითხოვს, რომ სასამართლომ

1. გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება;

2. დაავალოს Shaker di L. Laudato & C. Sas-ის ხარჯების გადახდა.

15. Shaker ამტკიცებს, რომ ფაქტების შეფასება არის მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს საქმე, რომელმაც შესაბამისი შეფასება გააკეთა. ამიტომ Shaker ითხოვს, რომ სასამართლომ

1. არ დააკმაყოფილოს სარჩელი

2. დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების გადახდა.

V - შეფასება

16. OHIM აყენებს რიგ არგუმენტებს გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. თუმცა, ჩემთვის გადამწყვეტია სასამართლოს მიერ სასაქონლო ნიშნების შედარების კრიტიკა.

17. რეგულაციის №40/94 პრეამბულის მე-7 პუნქტიდან ირკვევა, რომ აღრევის შესაძლებლობა „დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, მათ შორის: ბაზარზე სასაქონლო ნიშნის აღიარებაზე; ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან მიმართებით; მსგავსების ხარისხზე სასაქონლო ნიშანს და სიმბოლოს და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის“. აღრევის შესაძლებლობა გლობალურად უნდა შეფასდეს, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა გარემოების გათვალისწინებით. (5)

18. პირველი ინსტანციის სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 49-ე პუნქტში, აღნიშნა ორივე სასაქონლო ნიშნის გლობალური შედარების აუცილებლობა, მაგრამ 50-ე პუნქტში დასძინა:

„შესაბამისად, უნდა დადგინდეს, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი, რომლის ერთ-ერთი ელემენტი არის სხვა ნიშნის იდენტური ან მსგავსი, არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ სხვა ნიშნის მსგავსად, თუ იდენტური ან მსგავსი ელემენტი არ წარმოადგენს დომინანტ ელემენტს და ის არ ექცევა კომბინირებული ნიშნის მიერ შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების ფარგლებში.“

19. სასამართლომ აღნიშნული დაადგინა MATRATZEN-ის საქმეში (6) და მას შემდეგ გამოიყენა რიგ გადაწყვეტილებებში. (7) თუმცა, ჩნდება კითხვა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ სასაქონლო ნიშანს არ აქვს დომინანტი ელემენტი ან თუ რამდენიმე დომინანტი ელემენტი აქვს.

20. სასამართლომ უკვე დააზუსტა თავისი მოსაზრება MATRATZEN-ში. მან აღნიშნა, რომ ეს მიდგომა არ ნიშნავს, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ერთი ელემენტი უნდა იქნეს გათვალისწინებული და შედარებული სხვა ნიშანთან. პირიქით, ასეთი შედარება უნდა განხორციელდეს განსახილველი ნიშნების შესწავლით და თითოეული განხილულ უნდა იქნეს მთლიანობაში. თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მიერ შესაბამისი საზოგადოების გონებაში შექმნილი საერთო შთაბეჭდილება, გარკვეულ პირობებში, არ შეიძლება იყოს განპირობებული მისი ერთი ან რამდენიმე ელემენტით. (8)

21. ამ შეფასებას დაეყრდნო მართლმსაჯულების სასამართლოც, როდესაც მან არ დააკმაყოფილა საჩივარი MATRATZEN-ის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ. (9) მოსაზრება, რომ ორი ნიშანი შეიძლება ჩაითვალოს მსგავსად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ემთხვევა დომინანტი ელემენტები, არის მხოლოდ ერთი ცალკეული შემთხვევა. (10) ასეთი შემთხვევები განხილულია სასაქონლო ნიშნის დომინანტი ელემენტების განმარტებაში (გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 50-ე პუნქტი). ასეთი ელემენტი „დამოუკიდებლად უნდა დომინირებდეს ამ ნიშნის იმ იმიჯზე, რომელიც გონებაში აქვს შესაბამის საზოგადოებას; შედეგად, ნიშნის ყველა სხვა ელემენტი საერთო შთაბეჭდილებისთვის უნდა იყოს უმნიშვნელო“. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დომინანტი ელემენტი აღრევის განმსაზღვრელი, თუ ნიშნის ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელოა.

22. თუ დომინანტი ელემენტის შეფასება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც კომბინირებულ ნიშნებში დომინირებს მხოლოდ დომინანტი ელემენტი (შესაბამისად, სხვა ელემენტები უმნიშვნელოა), შესაბამისობაში იქნება მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან საქმეში Medion. (11) ამ საქმეში სასამართლომ დაადგინა, რომ აღრევის შესაძლებლობა წარმოიშვა არადომინანტი ელემენტისგან.

23. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის (LIFE) კომბინაციას მწარმოებლის სახელთან (THOMSON LIFE), რომლის მიხედვითაც მწარმოებლის სახელი განიხილებოდა კომბინირებული ნიშნის დომინანტ ელემენტად. ასეთ შემთხვევებში, როდესაც მწარმოებლის სახელი ფართოდ ცნობილია არსებობს ალბათობა, რომ საზოგადოება კომბინირებული ნიშნით მონიშნული საქონლის წარმოშობას მიაწერს ადრინდელი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის წარმოშობას. (12) აღრევის შესაძლებლობა, რომელიც დადგინდა Medion-ში, წარმოიშვა იმ ფაქტიდან, რომ დომინანტი ელემენტის გარდა, არსებობდა ელემენტი, რომელიც იყო ადრინდელი ნიშნის იდენტური. ამრიგად, ნიშნის საერთო შთაბეჭდილების გათვალისწინებით, ეს მეორე ელემენტი სულაც არ იყო უმნიშვნელო. აღნიშნულის გათვალისწინებით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 50-ე პუნქტში მითითებული წინაპირობა, შესაბამისად, არ გამოიყენებოდა.

24. წინამდებარე საქმესთან დაკავშირებით, გადაწყვეტი არის ის, განსაზღვრა თუ არა სასამართლომ - საკუთარი განმარტების საფუძველზე - განცხადებული სასაქონლო ნიშნის დომინანტი ელემენტი, რომელთანაც ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელო იყო. თუმცა, სასამართლო ასეთ დასკვნას არ აკეთებს.

25. პირიქით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 57-ე პუნქტში სასამართლო უთითებს, რომ თეფში იყო დომინანტი სხვა ელემენტებთან შედარებით; 58-ე პარაგრაფში სასამართლო აღნიშნავს, რომ თეფში ფარავს მოთხოვნილი ნიშნის ქვედა ორი მესამედის უმეტეს ნაწილს. მაშინ როცა სიტყვა „limoncello“ მხოლოდ ზედა მესამედის დიდ ნაწილშია. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-60 და შემდგომ პუნქტებში, სასაქონლო ნიშნის სხვადასხვა ელემენტების შემდგომი შედარების პროცესში, სასამართლო უარყოფს, რომ სხვა ელემენტები დომინანტია. თუმცა, მისი შეფასების არც ერთი ეტაპი არ მიგვიყვანს დასკვნამდე, რომ თეფში დომინირებს სასაქონლო ნიშანზე იმდენად, რომ ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელო ხდება.

26. შესაბამისად, პირველი ინსტანციის სასამართლოს დასკვნების მიხედვით, სასაქონლო ნიშანი არ შეიცავს ელემენტს, რომელიც გამართლებს შეზღუდვას - მის მიერ შემუშავებული მიდგომის შესაბამისად - ნიშნების შედარების, აღრევის ალბათობის თვალსაზრისით, ამ კონკრეტულ ელემენტზე. ნაცვლად ამისა, ორივე ნიშნის მიმართ უნდა მომხდარიყო აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება. ვინაიდან ეს არ მოხდა, გასაჩივრებული გადაწყვეტილება შეიცავს სამართლებრივ შეცდომას და უნდა გაუქმდეს.

VI - გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმების შედეგები

27. მართლმსაჯულების სასამართლოს დებულების 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 წინადადების თანახმად, სასამართლოს შეუძლია, თუ მოთხოვნილია პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, თავად გამოიტანოს გადაწყვეტილება (როდესაც საქმის გარემოებები ამის შესაძლებლობას იძლევა). ალტერნატიულად, მას შეუძლია საქმე დაუბრუნოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს.

28. თუ სასამართლო მოისურვებდა ამ საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებას, მას მოუწევდა ფაქტების საკუთარი შეფასების გაკეთება (კერძოდ, ორი სასაქონლო ნიშნის შედარება) გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობის გარეშე. თუმცა, ფაქტების შეფასება პირველი ინსტანციის სასამართლოს ევალება. ამასთან, მხარეებს არ გაუკეთებიათ არავითარი წარდგინება ამ ფაქტობრივ საკითხებთან დაკავშირებით. მართლმსაჯულების სასამართლოს შეუძლია, მაქსიმუმ, გაითვალისწინოს მხარეთა მიერ პირველი ინსტანციის სასამართლოში გაკეთებული წერილობითი განცხადებები, პირველი ინსტანციის სასამართლოს წინაშე ზეპირ მოსმენაზე წარმოდგენილი პასუხების გათვალისწინების გარეშე. შესაბამისად, ჩემი აზრით, წინამდებარე პროცესის მდგომარეობა არ იძლევა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. შესაბამისად, სასამართლომ საქმე გადაწყვეტილების მისაღებად უნდა დაუბრუნოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს.

VII - ხარჯები

29. როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილების მისაღებად საქმეს უბრუნებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს, საპროცესო რეგლამენტის 122-ე მუხლის მიხედვით, არ არსებობს ხარჯების მიმართ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი და ეს გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს საბოლოო გადაწყვეტილების შემდეგ.

30. ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სააპელაციო საჩივრის მეორე მოთხოვნასთან დაკავშირებით. OHIM-მა უარი თქვა აღნიშნულ სააპელაციო მოთხოვნაზე, რადგან იგი ეფუძნებოდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში დაშვებულ თარგმნის შეცდომას, რომელიც საჩივრის შეტანის შემდეგ გამოსწორდა 2006 წლის 26 იანვრის ბრძანებით, პირველი ინსტანციის რეგლამენტის 84-ე მუხლის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, სწორი იქნება თუ არა ხარჯების ერთ-ერთი მხარისთვის დაკისრება. წინამდებარე საქმეში ამ სააპელაციო მოთხოვნას ისეთი მცირე მნიშვნელობა აქვს, რომ არ არის მიზანშეწონილი მის ხარჯებზე გადაწყვეტილების ცალკე მიღება.

VIII - დასკვნა

31. შესაბამისად, სასამართლოს მიმართ ჩემი რჩევაა:

1. გააუქმოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე T-7/04 Shaker di L. Laudato & C. Sas v შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისი (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) [2005] ECR II-2305;
2. გადაწყვეტილების მისაღებად საქმე დაუბრუნდეს ევროკავშირის პირველი ინსტანციის სასამართლოს;
3. ამ ეტაპზე არ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება ხარჯების შესახებ.

1 - ორიგინალი ენა: გერმანული.

2 - საქმე T-7/04 Shaker v OHIM [2005] ECR II-2305.

3 - OJ 1994 L 11, გვ. 1.

4 - 1, 4 - 6 და 10 პუნქტებში არსებული წაშლა და დაზუსტება ჩემია.

5 - საქმე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, პუნქტი 22.

6 - საქმე T-6/01 Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [2002] ECR

II-4335, პუნქტი 33.

7 - საქმე T-32/03 Leder & Schuh v OHIM – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK) [2005] ECR II-1, პუნქტი 39; საქმე T-359/02 Chum v OHIM – Star TV (STAR TV) [2005] ECR II-1515, პუნქტი 44; საქმე T-390/03 CM CapitalMarkets v OHIM – Caja de Ahorros de Murcia (CM) [2005] ECR II-1699, პუნქტი 46; საქმე T-31/03 Grupo Sada v OHIM [GRUPO SADA] [2005] ECR II-1667, პუნქტი 49; საქმე T-352/02 Creative Technology v OHIM – Vila Ortiz (PC WORKS) [2005] ECR II-1745, პუნქტი 34; საქმე T-385/03 Miles International v OHIM (BIKER MILES) [2005] ECR II-2665, პუნქტი 39; საქმე T-40/03 Murúa Entrena v OHIM– Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) [2005] ECR II-2831, პუნქტი 52; საქმე T-135/04 GfK v OHIM–BUS (ონლაინ ავტობუსი) [2005] ECR II-4865, პუნქტი 59; საქმე T-3/04 Simonds Farsons Cisk v OHIM–Spa Monopole (KINJI by SPA) [2005] ECR II-4837, პუნქტი 46; საქმე T-214/04 Royal County of Berkshire Polo Club v OHIM – Polo/Lauren (BERKSHIRE POLO CLUB ROYAL COUNTY) [2006] ECR II-239, პუნქტი 39; საქმე T-194/03 Il Ponte Finanziaria v OHIM–Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) [2006] ECR II-445, პუნქტი 94; საქმე T-35/04 Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v OHIM – Ferrero (FERRÓ) [2006] ECR II-785, პუნქტი 48; საქმე T-153/03 Inex v OHIM – Wiseman (Kuhhaut) [2006] ECR II-1677, პუნქტი 27.

8 - MATRATZEN, ციტირებულია მე-6 სქოლიოში, პუნქტი 34. აგრეთვე, საქმე T-112/03 L'Oréal v OHIM - Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II-949, პუნქტი 79.

9 - ბრძანება საქმეში C-3/03 P Matratzen Concord v OHIM (MATRATZEN) [2004] ECR II-3657, პუნქტი 32.

10 - დამატებით იხილეთ სასამართლოს მრჩეველის Jacobs-ის მოსაზრება საქმეში C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551, პუნქტი 33.

11 - საქმე C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551, პუნქტი 32 et seq.

12 - Medion, ციტირებულია მე-11 სქოლიოში, პუნქტები 31 და 34.

23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (გამოსახულებითი)

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეოთხე პალატა)

23 ოქტომბერ 2002 (1)

(კავშირის სასაქონლო ნიშანი – საჩივარი – უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები – მსგავსება ორ სასაქონლო ნიშანს შორის – აღრევის შესაძლებლობა – რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი – განაცხადი კავშირის იმ გამოსახულებითი სასაქონლო ნიშნის თაობაზე, რომელიც შეიცავს სიტყვას „Matratzen“-ს – ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი „MATRATZEN“)

საქმე T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, ადრე ცნობილი როგორც Matratzen Concord AG, დაარსებული კიოლნში (გერმანია), წარმოდგენილი W.-W. Wodrich-ის მიერ (ადვოკატი),

განმცხადებელი,

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისი (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM), წარმოდგენილი A. von Mühlendahl-ის, G. Schneider-ისა და E. Joly-ის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც წარმომადგენლები,

მოპასუხე,

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისის (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) წინაშე არსებული მოსმენის მეორე მხარე არის:

Hukla Germany SA, დაარსებული კასტელბისპალში (ესპანეთი),

საქმე შეტანილია შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისის (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) მეორე სააპელაციო საბჭოს 2000 წლის 31 ოქტომბრის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ (გაერთიანებული საქმეები R 728/1999-2 და R 792/1999-2), რომელიც ეხება Hukla Germany SA-სა და Matratzen Concord GmbH-ს შორის არსებული დავის პროცედურებს,

ევროპული საზოგადოების პირველი ინსტანციის სასამართლო (მეოთხე პალატა)

შემადგენლობა: M. Vilaras, თავმჯდომარე, V. Tiili and P. Mengozzi, მოსამართლეები, სასამართლოს მდივანი: D. Christensen, ადმინისტრატორი,

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო წერილობითი წარდგინებები და 2002 წლის 16 მაისს მოისმინა ზეპირი წარდგინებები.

სასამართლომ მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

დავის კონტექსტი:

1. 1996 წლის 10 ოქტომბერს განმცხადებელმა კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის მოთხოვნით განაცხადი შეიტანა №395632 („განაცხადი“) შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისში (OHIM) კავშირის

სასაქონლო ნიშნების შესახებ 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94-ის (OJ 1994 L 11, გვ. 1) შესაბამისად.

2. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი გამოსახულებითია. წარმოდგენილია ქვემოთ:



3. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოთხოვნილია საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკატორის 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების მე-10, მე-20, 24-ე კლასებით გათვალისწინებული საქონლის მიმართ.:

- კლასი 10: „ბალიშები, ლეიბები, გასაბერი ბალიშები და საწოლები სამედიცინო მიზნებისთვის“;
- კლასი 20: „ლეიბები; გასაბერი საწოლები; საწოლები; ფიცარფენილები (არა ლითონის); გადასაფარებლები“;
- კლასი 24: „საწოლის გადასაფარებლები; ბალიშის შამები; თეთრეული; საბანი; გადასაფარებლები; ლეიბების გადასაფარებლები; საძილე ტომრები“.

4. 1998 წლის 16 თებერვალს განაცხადი გამოქვეყნდა კავშირის სასაქონლო ნიშნების ბიულეტენში.

5. OHIM-ის სააპელაციო საბჭოს წინაშე არსებული წარმოების მეორე მხარემ 1998 წლის 21 აპრილს შეიტანა საჩივარი (რეგულაციის 40/94 42-ე მუხლის შესაბამისად).

6. საჩივარი ეფუძნება ესპანეთში რეგისტრირებულ ადრინდელ სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს - „Matratzen“ („ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი“). ამ ნიშნით მონიშნული საქონელი მიეკუთვნება ნიცის კლასიფიკატორის მე-20 კლასს: „ყველა სახის ავეჯი, მათ შორის, ისეთი დასასვენებელი ავეჯი, როგორცაა საწოლი, სტუდიის დივნები, ბანაკის საწოლი, აკვანები, ტახტები, ჰამაკები, სათავსოები და საბავშვო სამგზავრო საწოლები; ტრანსფორმირებადი ავეჯი; ბორბლები საწოლებისა და ავეჯისთვის; საწოლის მაგიდები; სკამები, სავარძლები; ზამბარის ლეიბები, ჩალის მატრასები, ლეიბები და ბალიშები“. საჩივრის დასაბუთების მიზნით, სააპელაციო საბჭოს წინაშე არსებული წარმოების მეორე მხარე ეყრდნობოდა რეგისტრაციაზე უარის თქმის იმ საფუძველს, რომელიც მითითებულია რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში.

7. 1999 წლის 22 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, გასაჩივრების განყოფილებამ არ დააკმაყოფილა საჩივარი რეგულაციის (EC) №40/94 43-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, მე-20 და 24-ე კლასებში შემავალი საქონლის ჩამონათვალის მიმართ. განყოფილებამ მიიჩნია, რომ არსებობდა აღრევის ალბათობა რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით, განცხადებულ და ადრინდელ სასაქონლო ნიშნებს შორის. თუმცა, მან, ასევე, არ დააკმაყოფილა საჩივარი მე-10 კლასში შემავალი საქონლის მიმართ, იმ მოტივით, რომ არ არსებობდა აღრევის ალბათობა.

8. წინააღმდეგობის განყოფილების გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით 1999 წლის 15 ნოემბერს სააპელაციო საბჭოს წინაშე არსებული წარმოების მეორე მხარემ OHIM-ში შეიტანა სააპელაციო

საჩივარი, რეგულაციის 40/94 59-ე მუხლის მიხედვით. მოთხოვნილი იყო მე-10 კლასში შემავალი საქონლის კატეგორიების მიმართ რეგისტრაციის გაუქმება.

9. გასაჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილების გასაჩივრების მიზნით 1999 წლის 23 ნოემბერს განმცხადებელმა OHIM-ში შეიტანა სააპელაციო საჩივარი, რეგულაციის 40/94 59-ე მუხლის მიხედვით. ის ითხოვდა საჩივრის უარყოფას მე-20 და 24-ე კლასების საქონლის ჩამონათვალის მიმართ.

10. 2000 წლის 31 ოქტომბერს მეორე სააპელაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება მის წინაშე წარდგენილ საჩივრებზე. გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი, რომელიც განმცხადებელს ეცნობა 2000 წლის 3 ნოემბერს („სადავო გადაწყვეტილება“), ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად:

„... საბჭო:

1. აკმაყოფილებს მოწინააღმდეგის საჩივარს.
2. უარს ამბობს განმცხადებლის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე.
3. ბრძანებს, რომ გასაჩივრების განყოფილების წინაშე წარმოების და ამ საჩივრების ხარჯები და საფასური დაეკისროს განმცხადებელს.“

11. სააპელაციო საბჭომ მიიჩნია, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშები ესპანეთში მსგავსად აღიქმებოდა და ამ ორი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული ზოგიერთი საქონელი იყო იდენტური, ხოლო ზოგი - ძალიან მსგავსი. ამ ანალიზის საფუძველზე, სააპელაციო საბჭომ მიიჩნია, რომ არსებობდა აღრევის შესაძლებლობა რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, სრული განცხადებული საქონლის ჩამონათვალის მიმართ.

პროცედურა და მოთხოვნები

12. 2001 წლის 9 იანვარს სასამართლოს რეესტრში შეტანილი საჩივრით განმცხადებელმა შეიტანა წინამდებარე სარჩელი. OHIM-მა 2001 წლის 25 მაისს სასამართლოს რეესტრში შეიტანა შესაგებელი.

13. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ უნდა:

- გააუქმოს სადავო გადაწყვეტილება;
- უარყოს მეორე მხარის მიერ სააპელაციო საბჭოში შეტანილი საჩივარი;
- დაავალოს OHIM-ს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია;
- დაავალოს მეორე მხარეს გასაჩივრების განყოფილების, სააპელაციო საბჭოსა და პირველი ინსტანციის სასამართლოს წინაშე გაწეული ყველა ხარჯის დაფარვა.

14. OHIM ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ:

- არ უნდა დააკმაყოფილოს სარჩელი;
- უნდა დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების დაფარვა.

15. სხდომაზე განმცხადებელმა უარი თქვა სარჩელის მესამე მოთხოვნაზე იმის შესახებ, რომ OHIM-ს უნდა გამოეცა ბრძანება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე. აღნიშნული ოფიციალურად დაფიქსირდა პირველი ინსტანციის სასამართლო სხდომის ოქმში.

სამართლებრივი საფუძველი

16. განმცხადებელს აქვს ორი სამართლებრივი მოთხოვნა. ერთი ეფუძნება რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, ხოლო მეორე საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპის დარღვევას.

მოთხოვნა რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევის თაობაზე

მხარეთა არგუმენტები

17. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სადავო სასაქონლო ნიშნები არ არის მსგავსი, არამედ, პირიქით, ძალიან განსხვავებული. ამ კონტექსტში, ის ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭოს საპირისპირო დასკვნის მიზეზი არის მხოლოდ ის, რომ მან აღრევის შესაძლებლობა შეამოწმა სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ერთი ელემენტის - „Matratzen“-ის მიმართ, რაც არასწორია.

18. განმცხადებლის თქმით, სააპელაციო საბჭოს მიერ გამოყენებული მეთოდი ეწინააღმდეგება მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებაში დადგენილ პრინციპებს საქმეზე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191. ამასთან დაკავშირებით, იგი ამტკიცებს, რომ სასამართლო პრაქტიკიდან ირკვევა, რომ ორი სასაქონლო ნიშნის მსგავსებისა და აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სადავო ნიშნებით შექმნილი საერთო შთაბეჭდილება.

19. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სასაქონლო ნიშნით შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების ფარგლებში, გამოსახულებითი ელემენტი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სიტყვიერი ელემენტები. მეტიც, ამ უკანასკნელთაგან მხოლოდ ელემენტს „CONCORD“ აქვს უაღრესად განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი; დანარჩენი ორი ელემენტი არის აღწერილობითი და წარმოადგენს დაწესებულების სახელს.

20. გარდა ამისა, განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ, როგორც ეს მითითებულია რეგულაციის 40/94 მე-12 მუხლის „ბ“ პუნქტში, რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მოქმედების შეზღუდვის პრინციპიდან გამომდინარეობს, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი არ შეიძლება გამოყენებული იყოს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის წინააღმდეგ.

21. OHIM მიიჩნევს, რომ სააპელაციო საბჭოს შეფასება აღრევის ალბათობის თაობაზე არ არის დაკავშირებული სამართლებრივ შეცდომასთან.

სასამართლოს დასკვნა

22. როგორც რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან ირკვევა, სასაქონლო ნიშანი არ შეიძლება დარეგისტრირდეს, თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და ორი სასაქონლო ნიშნით დაფარული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მიერ აღრევის ალბათობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი. მეტიც, რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის თანახმად, „ადრინდელი სასაქონლო ნიშნები“ ნიშნავს წევრ სახელმწიფოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს (რეგისტრაციის განაცხადის თარიღით), იმ დაშვებით, რომ ეს მოხდა განცხადებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანის თარიღამდე.

23. მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, სასაქონლო ნიშნების თაობაზე წევრი სახელმწიფოების კანონების დაახლოების შესახებ პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის

დირექტივის 89/104/EEC-ის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის (OJ 1989 L 40, გვ. 1) მიხედვით ალბათობა, რომ საზოგადოებამ შეიძლება დაიჯეროს, რომ განსახილველი საქონელი ან მომსახურება მომდინარეობს ერთი და იგივე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებულ საწარმოებიდან, წარმოადგენს აღრევის ალბათობას (გადაწყვეტილებები საქმეში C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, პუნქტი 29, და საქმე C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, პუნქტი 17).

24. იმავე სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, საზოგადოების მხრიდან აღრევის ალბათობა უნდა შეფასდეს გლობალურად, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით (SABEL, პუნქტი 22; Canon, პუნქტი 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 18 და საქმე C-425/98 Marca Mode [2000] ECR I-4861, პუნქტი 40).

25. ეს გლობალური შეფასება გულისხმობს გარკვეულ ურთიერთდამოკიდებულებას გასათვალისწინებელ ფაქტორებს შორის და, კერძოდ, მსგავსებას სასაქონლო ნიშნებსა და მონიშნულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის. შესაბამისად, საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების დაბალი ხარისხი შეიძლება დაკომპენსირდეს ნიშანთა შორის უფრო მაღალი დონის მსგავსებით და პირიქით (Canon, პუნქტი 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 19 და Marca Mode, პუნქტი 40). ამ ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულება პირდაპირ არის ნახსენები რეგულაციის №40/94-ის პრეამბულის მე-7 პუნქტში, კერძოდ, მსგავსების ცნების ინტერპრეტაცია უნდა მოხდეს აღრევის ალბათობასთან ერთად, რომლის შეფასება დამოკიდებულია: ბაზარზე სასაქონლო ნიშნის აღიარებაზე და სიმბოლოსა და სასაქონლო ნიშანს შორის და შესაბამის საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხზე.

26. გარდა ამისა, საქონლის ან მომსახურების საშუალო მომხმარებლის გონებაში არსებული აღქმა გადამწყვეტ როლს თამაშობს აღრევის ალბათობის გლობალურ შეფასებაში. საშუალო მომხმარებელი ჩვეულებრივ აღიქვამს ნიშანს მთლიანობაში და არ ახდენს მისი სხვადასხვა დეტალის ანალიზს (SABEL, პუნქტი 23 და Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 25). ამ გლობალური შეფასების მიზნებისთვის, საშუალო მომხმარებელი არის გონივრულად კარგად ინფორმირებული და გონივრულად დაკვირვებული და ფრთხილი. თუმცა, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის ფაქტი, რომ საშუალო მომხმარებელს მხოლოდ იშვიათად აქვს შანსი, განახორციელოს პირდაპირი შედარება სხვადასხვა ნიშნებს შორის და, შესაბამისად, უნდა ენდოს მათ გონებაში არსებულ არასრულყოფილ სურათს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე, იცვლება განსახილველი საქონლის ან მომსახურების მიხედვით (Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 26).

27. ამ შემთხვევაში, ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებულია ესპანეთში. შესაბამისად, წინა პუნქტში მითითებული გარემოებების შეფასების მიზნებისთვის, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ესპანეთის საზოგადოება. ვინაიდან აღნიშნული ნიშნებით დაფარული საქონელი განკუთვნილია ზოგადი მოხმარებისთვის, ეს საზოგადოება შედგება საშუალო ესპანურენოვანი მომხმარებლებისგან. როგორც OHIM-მა სწორად აღნიშნა, იმის განსაზღვრა, რომ შესაბამისი მომხმარებელი ესპანურენოვანია, მნიშვნელოვანია მიუხედავად იმისა, რომ ესპანეთში დროებით ან სამუდამოდ დამკვიდრებულნი არიან გერმანულენოვანი პირებიც.

28. განმცხადებელი თავის განცხადებაში არ დავობს იმაზე, რომ სასაქონლო ნიშნებით დაფარული საქონელი არის იდენტური ან, სულ მცირე, მსგავსი. თუმცა, ის ამტკიცებს, რომ ეს ორი ნიშანი არ არის არც მსგავსი და მით უფრო, არც იდენტური და რომ არ არსებობს მათ შორის აღრევის ალბათობა. ამიტომ, ექსპერტიზა უნდა შემოიფარგლოს ამ ორი ასპექტით.

29. რაც შეეხება სადავო სასაქონლო ნიშნებს შორის ურთიერთობას, სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტში დაადგინა, რომ ისინი მსგავსია.

30. ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ ორი ნიშანი მსგავსია, როდესაც, შესაბამისი მომხმარებლის თვალსაზრისით, ისინი ნაწილობრივ მაინც იდენტურია ერთი ან მეტი შესაბამისი ასპექტის მიმართ. როგორც სასამართლო პრაქტიკა მიუთითებს, ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური ასპექტები არის რელევანტური (SABEL, პუნქტი 23, და Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 25).

31. ამ შემთხვევაში, სიტყვა „Matratzen“ არის როგორც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი, ასევე, იმ ნიშნის ნაწილი, რომლის რეგისტრაციაც არის მოთხოვნილი. აქედან გამომდინარე, ცალსახაა, რომ ადრინდელი ნიშანი და განცხადებული ნიშნის ერთ-ერთი ნაწილი ვიზუალური და ფონეტიკური თვალსაზრისით იდენტურია. თუმცა, ეს დასკვნა თავისთავად არ წარმოადგენს საკმარის საფუძველს იმის დასადგენად, რომ განსახილველი ორი სასაქონლო ნიშანი მსგავსია.

32. ამ მხრივ, მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა, რომ ორ ნიშანს შორის მსგავსების შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს მათ მიერ შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებას, მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით (SABEL, პუნქტი 23, და Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 25).

33. შესაბამისად, უნდა დადგინდეს, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშანი არ შეიძლება ჩაითვალოს იმ სასაქონლო ნიშნის მსგავსად, რომელიც იდენტურია ან მსგავსია კომბინირებული ნიშნის ერთ-ერთი ელემენტის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ელემენტი წარმოადგენს აღნიშნული კომბინირებული ნიშნით შექმნილი საერთო შთაბეჭდილების დომინანტ ელემენტს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აღნიშნული ელემენტი, სავარაუდოდ, თავისთავად დომინირებს იმ აღქმაზე, რომელიც შესაბამის მომხმარებელს აქვს გონებაში და ამის გამო, ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელოა შექმნილი საერთო შთაბეჭდილებისთვის.

34. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიდგომა არ გულისხმობს კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ერთი ელემენტის გათვალისწინებას და მის შედარებას სხვა ნიშანთან. პირიქით, ასეთი შედარება უნდა განხორციელდეს განსახილველი ნიშნების შესწავლით და მათი მთლიანობაში განხილვით. მიუხედავად ამისა, კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მიერ შესაბამისი საზოგადოების გონებაში შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებაზე, გარკვეულ პირობებში, შეიძლება იყოს დომინირებული მისი ერთი ან რამდენიმე ელემენტი.

35. კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის ერთი ან რამდენიმე ელემენტის დომინანტი ხასიათის შეფასების დროს, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული თითოეული ამ ელემენტის მახასიათებლები. ამასთან, მხედველობაში შეიძლება იქნეს მიღებული სხვადასხვა ელემენტის პოზიცია რთული ნიშნის კომპოზიციაში.

36. მოცემულ შემთხვევაში, უნდა დადგინდეს, სააპელაციო საბჭომ გამოიკვლია თუ არა სასაქონლო ნიშნის რომელ ელემენტ(ებ)ზეა დამოკიდებული სასაქონლო ნიშნის იმიჯი, რომელია დომინანტი ელემენტები.

37. სააპელაციო საბჭოს მოეთხოვებოდა განეხილა ეს ელემენტები მათი ვიზუალური, ფონეტიკური და, საჭიროების შემთხვევაში, სემანტიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით. ის ასე მოიქცა და, თავისი გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტში მივიდა დასკვნამდე, რომ სიტყვა „Matratzen“ არის სასაქონლო ნიშნის „ყველაზე გამორჩეული ელემენტი“.

38. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ განმცხადებლის მტკიცების საპირისპიროდ, სიტყვა „Matratzen“ შესაბამისი საზოგადოების გონებაში არ არის აღწერილობითი იმ საქონლის მიმართ, რისთვისაც მოთხოვნილია სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია. როგორც ზემოთ, 27-ე პუნქტში აღინიშნა,

შესაბამისი მომხმარებელი ძირითადად ესპანურენოვანია. სიტყვა „Matratzen“-ს ესპანურად არ აქვს მნიშვნელობა. მართალია, ის გერმანულად ნიშნავს „მატრასებს“ და, ამ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის აღწერილობითია მონიშნული საქონლის ჩამონათვალის ნაწილისთვის. თუმცა, არ არის წარმოდგენილი რაიმე მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ შესაბამისი მომხმარებლის მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს საკმარისი გერმანული ენის ცოდნა ამ მნიშვნელობის გასაგებად. მეტიც, სიტყვა „Matratzen“ არ ჰგავს ესპანურ სიტყვას „colchón“ („მატრასი“ ესპანურად). და ბოლოს, სიტყვა „Matratzen“, მართალია, ინგლისური სიტყვა „mattresses“-ის მსგავსია, თუმცა, მაშინაც კი, თუ შესაბამის საზოგადოებას აქვს ინგლისური ენის გარკვეული ცოდნა, სიტყვა „mattresses“ არ არის ამ ენის ძირითადი ლექსიკის ნაწილი და, მიუხედავად ამ სიტყვასა და სიტყვა „Matratzen“-ს შორის მსგავსებისა, ასევე, არსებობს განსხვავებები მათ შორის.

39. რაც შეეხება სიტყვას „Concord“, არ არსებობს იმის ვარაუდის საფუძველი, რომ ამ სიტყვის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი შემცირდება ესპანეთის ბაზარზე მისი ხშირი გამოყენების შედეგად. პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეკითხვაზე პასუხში, OHIM-ს არ უხსენებია აღნიშნული. უფრო მეტიც, შესაბამისი საზოგადოების გონებაში სიტყვა „Concord“ არ არის აღწერილობითი.

40. რაც შეეხება სიტყვას „Markt“, „Matratzen“-თან და „Concord“-თან შედარებით მას უჭირავს მცირე ან უმნიშვნელო პოზიცია კომბინირებულ სასაქონლო ნიშანში.

41. და ბოლოს, რაც შეეხება სასაქონლო ნიშნის გამოსახულებით ელემენტს, უნდა ჩაითვალოს, რომ იგი აღწერილობითია. კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის ელემენტი, რომელიც აღწერს ამ ნიშნით დაფარულ საქონელს, არ შეიძლება ჩაითვალოს ამ უკანასკნელის დომინანტ ელემენტად.

42. რაც შეეხება სასაქონლო ნიშნის კომპოზიციურ წყობას, უნდა აღინიშნოს, რომ სიტყვებს „Matratzen“ და „Concord“ უჭირავს ცენტრალურ პოზიცია.

43. აქედან გამომდინარეობს, რომ სიტყვები „Matratzen“ და „Concord“ შეიძლება ჩაითვალოს სასაქონლო ნიშნის ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებად. თუმცა, პირველი სიტყვა, როგორც OHIM ამტკიცებდა თავის შესაგებელში, ხასიათდება მძიმე გამოთქმის მქონე თანხმოვნების სიჭარბით და არ ჰგავს არცერთ ესპანურ სიტყვას. შესაბამისად, უფრო სავარაუდოა, რომ ის დარჩება შესაბამისი საზოგადოების გონებაში. აქედან გამომდინარე, უნდა დადგინდეს, რომ სიტყვა „Matratzen“ არის სასაქონლო ნიშნის დომინანტი ელემენტი.

44. შესაბამისად, სააპელაციო საბჭომ დასაბუთებულად დაადგინა, რომ შესაბამისი საზოგადოების გათვალისწინებით, არსებობს ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება ორ სასაქონლო ნიშანს შორის. მეტიც, ადრინდელ სასაქონლო ნიშანსა და განცხადებული ნიშნის დომინანტ ელემენტს შორის ვერ მოიძებნება სემანტიკური განსხვავება, რადგან სიტყვა „Matratzen“-ს ესპანურში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. აქედან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ სწორად დაადგინა, რომ ნიშნებს შორის არსებობს მსგავსება.

45. რაც შეეხება აღრევის შესაძლებლობას, უნდა დადგინდეს, რომ არსებობს ასეთი ალბათობა, თუ სასაქონლო ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი და ამ ნიშნებით დაფარულ საქონელსა თუ მომსახურებებს შორის მსგავსების ხარისხი საკმარისად მაღალია.

46. ამ მხრივ, ზემოთ, 44-ე პუნქტში დადგინდა, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მსგავსია.

47. დაპირისპირებული ნიშნებით დაფარულ საქონელს შორის მსგავსების ხარისხთან დაკავშირებით, სწორი იყო როგორც სააპელაციო საბჭოს (სადავო გადაწყვეტილების 25-ე პუნქტში), ისე OHIM-ის (თავის შესაგებელში) მტკიცება, რომ ეს საქონელი ნაწილობრივ იდენტურია და ნაწილობრივ ძალიან მსგავსი.

48. აქედან კუმულატიურად გამომდინარეობს, რომ სასაქონლო ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი და ამ ნიშნებით მონიშნულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხი საკმარისად მაღალია.

49. ამასთან, ეს დასკვნა არ ბათილდება განმცხადებლის არგუმენტებით, რომელიც ეფუძნება რეგულაციის 40/94 მე-12 მუხლის „ბ“ პუნქტს. უნდა აღინიშნოს, რომ, მაშინაც კი, თუ ამ დებულებას შეიძლება ჰქონდეს გავლენა რეგისტრაციის პროცედურაზე, აღრევის ალბათობის შეფასებისას ეს დებულება უზრუნველყოფს მხოლოდ იმას, რომ აღწერილობითი ნიშანი არ იყოს კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის გამორჩეული და დომინანტი ელემენტი. თუმცა, როგორც ზემოაღნიშნული 38-ე პუნქტიდან ირკვევა, ამ შემთხვევაში სიტყვა „Matratzen“ არ არის აღწერილობითი, შესაბამისი მომხმარებლის გათვალისწინებით. მაშასადამე, რეგულაციის 40/94 მე-12 მუხლის „ბ“ პუნქტის საფუძველზე დაფუძნებული არგუმენტი არარელევანტურია.

50. შესაბამისად, სააპელაციო საბჭომ იმის გათვალისწინებით, რომ სასაქონლო ნიშანი ექცევა რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში, სწორად თქვა უარი მე-10 კლასის საქონლის ჩამონათვალის რეგისტრაციაზე.

51. ზემოთ განხილულიდან გამომდინარეობს, რომ მოთხოვნა, რომელიც ეფუძნება რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

მოთხოვნა საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპის დარღვევის თაობაზე

52. განმცხადებელი მიიჩნევს, რომ პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული სასაქონლო ნიშანი, რომელიც შედგება აღწერილობითი სიტყვისგან, რომელიც შესრულებულია წევრი სახელმწიფოსგან განსხვავებულ ენაზე, შესაძლოა გახდეს სხვა ისეთი ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი, რომელიც შედგება აღწერილობითი სიტყვისგან და განმასხვავებელუნარიანი ელემენტისგან (მაგალითად, სიტყვა „concord“), ეწინააღმდეგება საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპს (28-ე მუხლი EC). ამის გათვალისწინებით, განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ ის ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი, რომელიც აღწერს შესაბამის პროდუქტებს ევროკავშირის მნიშვნელოვან ნაწილში, არ შეიძლება დარეგისტრირდეს ესპანეთში.

53. OHIM ამტკიცებს, რომ საჩივრის განხილვისას შეუძლებელია ადრინდელი ეროვნული სასაქონლო ნიშნის კანონიერების გასაჩივრება ან ეჭვქვეშ დაყენება. გარდა ამისა, OHIM თვლის, რომ კავშირის სასაქონლო ნიშნისა და ეროვნული სასაქონლო ნიშნის თანაარსებობის პრინციპის შესაბამისად, სრულიად მისაღებია, რომ სასაქონლო ნიშანი იყოს რეგისტრირებული წევრ სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, რომ იგი სხვა ქვეყნის ენაზე არის აღწერილობითი.

სასამართლოს დასკვნა

54. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ არსაიდან არ გამომდინარეობს, რომ საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპი უკრძალავს წევრ სახელმწიფოს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას, როდესაც ნიშანი სხვა წევრი სახელმწიფოს ენაზე აღწერილობითია. ასეთი ეროვნული რეგისტრაცია თავისთავად არ წარმოადგენს ბარიერს საქონლის თავისუფალი გადაადგილებისთვის. მეტიც, მართლმსაჯულების სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით, შეთანხმება არ ახდენს გავლენას წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობით აღიარებულ უფლებაზე ინტელექტუალური

საკუთრების საკითხებში, თუმცა ამ უფლებების განხორციელება შესაძლოა ზოგიერთ შემთხვევაში მაინც შეიზღუდოს (საქმე 119/75 Terrapin [1976] ECR 1039, პუნქტი 5, და საქმე 58/80 Dansk Supermarked [1981] ECR 181, პუნქტი 11).

55. ანალოგიურად, არც მეორადი კანონმდებლობის დებულებები უკრძალავს წევრ სახელმწიფოს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას, როდესაც ნიშანი სხვა წევრი სახელმწიფოს ენაზე აღწერილობითია. როგორც OHIM-მა აღნიშნა თავის შესაგებელში, კავშირის კანონმდებელმა ჩამოაყალიბა სისტემა, რომელიც ეფუძნება საზოგადოების სასაქონლო ნიშნის ეროვნულ სასაქონლო ნიშნებთან თანაარსებობას (ამასთან დაკავშირებით იხილეთ, რეგულაციის 40/94 პრეამბულის მე-5 პუნქტი). OHIM-მა, თავის შესაგებელში მართებულად აღნიშნა ისიც, რომ ეროვნული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ნამდვილობა არ შეიძლება ეჭვქვეშ დადგეს კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის პროცესის დროს; ეს შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამის წევრ სახელმწიფოში წარმოებული გაუქმების პროცედურის დროს.

56. გარდა ამისა, კავშირის კანონმდებელმა არ უფლებდებოდა 28-ე და 30-ე მუხლები (EC), რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში და მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მე-2 ქვეპუნქტში მოცემული მოწესრიგებით, რომ კავშირის სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს, თუ არსებობს აღრევის ალბათობა ამ ნიშანსა და წევრ სახელმწიფოში რეგისტრირებულ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანს შორის, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ამ უკანასკნელს აღწერილობითი ხასიათი რეგისტრაციის წევრი სახელმწიფოსგან განსხვავებულ ენაზე.

57. არც ეს დებულება და არც მისი გამოყენება OHIM-ის მიერ არ ქმნის ბარიერს საქონლის თავისუფალი გადაადგილებისთვის. რეგულაციის 40/94 106-ე მუხლის პირველი პუნქტიდან ირკვევა, რომ რეგულაცია გავლენას არ ახდენს წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობით არსებულ უფლებაზე, წარადგინონ საჩივრები ადრინდელი უფლებების დარღვევის შესახებ. შესაბამისად, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს ადრინდელ ეროვნულ სასაქონლო ნიშანსა და განცხადებულ ნიშანს შორის აღრევის ალბათობა, ამ ნიშნის გამოყენება შეიძლება აკრძალოს ეროვნულმა სასამართლომ. ამასთან დაკავშირებით არ ხდება დიფერენცია იმის მიხედვით, არის თუ არა ეს ნიშანი რეგისტრირებული, როგორც კავშირის სასაქონლო ნიშანი. შესაბამისად, არც ნიშნის კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციას და არც ასეთ რეგისტრაციაზე უარის თქმას არ აქვს რაიმე გავლენა კავშირის სასაქონლო ნიშნის განმცხადებლის შესაძლებლობაზე მოახდინოს თავისი საქონლის რეალიზაცია ამ ნიშნით იმ წევრ სახელმწიფოში, სადაც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანია რეგისტრირებული.

58. ამასთან, მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკიდან ირკვევა, რომ 30-ე მუხლი (EC) იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს საქონლის თავისუფალი გადაადგილების ფუნდამენტური პრინციპიდან გადახვევა, როდესაც ეს გამომდინარეობს ეროვნული სასაქონლო ნიშნით მინიჭებული უფლებების განხორციელებიდან; ამგვარი გადახვევა გამართლებულია იმ მოცულობით, რომ დაცულ იქნეს უფლებები, რომლებიც შეადგენენ სამრეწველო საკუთრების სპეციფიკურ საგანს (ამ მხრივ იხილეთ, Dansk Supermarked, პუნქტი 11 და საქმე C-143/00 Boehringer Ingelheim და სხვები. [2002] I-3759, პუნქტი 12). ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით სასამართლომ დაადგინა, რომ მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სასაქონლო ნიშნის ძირითადი ფუნქცია, რომელიც არის მომხმარებლისთვის ან საბოლოო მომხმარებლისთვის სასაქონლო ნიშნის პროდუქტის წარმოშობის წყაროს მითითების გარანტია, რაც მას საშუალებას აძლევს აღრევის გარეშე განასხვავოს სხვა წარმოშობის საქონლისგან (Boehringer Ingelheim, პუნქტი 12). სასაქონლო ნიშნის მფლობელს მინიჭებული აქვს უფლება ადკვეთოს სასაქონლო ნიშნის ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც, სავარაუდოდ, ზიანს აყენებს წარმოშობის გარანტიას; აღნიშნული წარმოადგენს სასაქონლო ნიშნის უფლებების სპეციფიკურ საგანს

(გაერთიანებული საქმეები C-427/93, C-429/93 და C-436/93 Bristol-Myers Squibb [1996] ECR I-3457, პუნქტი 48, და Boehringer Ingelheim, პუნქტი 13).

59. და ბოლოს, კავშირის სასაქონლო ნიშანს აქვს უნიტარული ხასიათი (იხილეთ, საქმე T-91/99 Ford Motor v OHIM (OPTIONS) [2000] ECR II-1925, პუნქტები 23-დან 25-მდე). რეგულაციის (EC) №40/94 მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტიდან და მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან ირკვევა, რომ კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ განაცხადი უარყოფილი იქნება, თუ უარის აბსოლუტური ან შედარებითი საფუძველი არსებობს კავშირის ნაწილში. მაშასადამე, თუ მეწარმე სუბიექტისთვის უფრო რთულია ნიშნის, როგორც კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, ვიდრე იმავე ნიშნის, როგორც ეროვნული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, ეს იმ ერთიანი დაცვის თანმიმდევრული ეფექტია, რომლითაც მოქმედებს კავშირის მთელ ტერიტორიაზე.

60. აქედან გამომდინარე, საქონლის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპის დარღვევაზე დაფუძნებული სამართლებრივი მოთხოვნა არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

61. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან ირკვევა, რომ სარჩელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

ხარჯები

62. რეგლამენტის 87-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, წაგებულმა მხარემ უნდა დაფაროს ხარჯები, თუ ისინი მოთხოვნილი იყო მოგებული მხარის წარდგინებით. ვინაიდან განმცხადებელი წაგებულს აღმოჩნდა, მას უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა კომისიის მიერ მოთხოვნილი ბრძანების ფორმის შესაბამისად.

ამის საფუძველზე, პირველი ინსტანციის სასამართლო (მეოთხე პალატა) ბრძანებს:

1. არ დაკმაყოფილდეს განმცხადებლის მოთხოვნა;
2. განმცხადებელმა დაფაროს ხარჯები.

Vilaras

Tiili

Mengozi

გადაწყვეტილება მიღებულია სასამართლოში, ლუქსემბურგში, 2002 წლის 23 ოქტომბერს.

H. Jung

M. Vilaras

სასამართლო მდივანი

თავმჯდომარე

1: საქმის ენა: გერმანული.

13/05/2020, T-63/19, РОШЕН (გამ.) / РОМАШКИ (გამოსახულებითი)

ევროკავშირის საერთო იურისდიქციის სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეშვიდე პალატა)

13 მაისი 2020 (*)

(ევროკავშირის სასაქონლო ნიშანი – გასაჩივრების წარმოება – საერთაშორისო რეგისტრაცია – გამოსახულებითი ნიშანი „РОШЕН“ – ადრინდელი საერთაშორისო გამოსახულებითი ნიშანი „ромашки“ — უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები – აღრევის შესაძლებლობა – რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი)

საქმე T-63/19,

Rot Front OAO, დაარსებული მოსკოვში (რუსეთი), წარმოდგენილი M. Geitz-ისა და J. Stock-ის მიერ, იურისტები,

განმცხადებელი,

v

ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (EUIPO), წარმოდგენილი M. Fischer-ისა და H. O'Neill-ის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც წარმომადგენლები,

მოპასუხე,

EUIPO-ის წინაშე არსებული წარმოების მეორე მხარე, საერთო იურისდიქციის სასამართლოში მონაწილე მხარე

Dochirnie pidpriemstvo Kondyterska korporatsiia “Roshen”, დაარსებული კიევში (უკრაინა), წარმოდგენილი I. Lukauskienė-ის მიერ, იურისტი,

გასაჩივრებულთა EUIPO-ის 2018 წლის 16 ნოემბრის მეორე სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება (საქმე R 1872/2018-2), რომელიც შეეხება გასაჩივრების პროცედურას Rot Front-სა და Dochirnie pidpriemstvo Kondyterska korporatsiia “Roshen”-ს შორის,

საერთო იურისდიქციის სასამართლო (მეშვიდე პალატა)

შემადგენლობა: V. Tomljenović, თავმჯდომარე, A. Marcoulli (მომხსენებელი) და A. Kornezov, მოსამართლეები, სასამართლო მდივანი: R. Ūkelytė, ადმინისტრატორი,

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო 2019 წლის 31 იანვარს სასამართლოს რეესტრში მიღებული განაცხადი

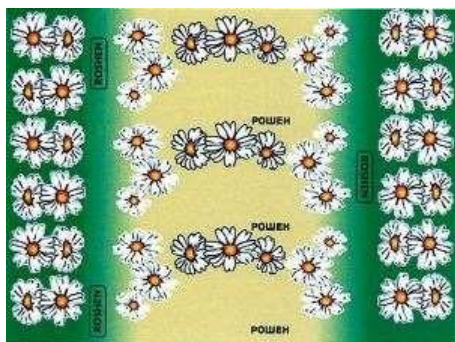
სასამართლომ მხედველობაში მიიღო 2019 წლის 26 მარტს EUIPO-ს მიერ წარმოდგენილი შესაგებელი

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო 2019 წლის 25 აპრილის ზეპირი წარდგინებები, რომელშიც მონაწილეობა არ მიიღო მესამე პირმა

სასამართლომ მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება

დავის კონტექსტი:

1. 2016 წლის 12 დეკემბერს, მესამე პირმა (Dochirnie pidpriemstvo Kondyterska korporatsiia “Roshen”) მოითხოვა ევროკავშირში საერთაშორისო რეგისტრაციის (№1233784) გავრცელება. რეგისტრაციის თაობაზე 2017 წლის 4 მაისს ეცნობა ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებას (EUIPO), კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ 2009 წლის 26 თებერვლის საბჭოს რეგულაციის (EC) №207/2009 შესაბამისად (OJ 2009 L 78, გვ. 1) (იმ დროისთვის მოქმედი რედაქციით. ამჟამად ის ჩაანაცვლა კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2017 წლის 14 ივნისის რეგულაციამ (EU) 2017/1001 (OJ 2017 L 154, გვ. 1)).
2. საერთაშორისო რეგისტრაცია, რომლის მიმართაც მოთხოვნილი იყო დაცვა, არის შემდეგი გამოსახულებითი ნიშანი:



3. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოთხოვნილია საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების 30-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალისთვის: „კანფეტები, შოკოლადი, შოკოლადის კანფეტები“.
4. 2017 წლის 18 ივლისს განმცხადებელმა (Rot Front OAO-მ) რეგულაციის №2017/1001 41-ე მუხლის (ამჟამად - რეგულაციის 2017/1001 46-ე მუხლი) შესაბამისად, გაასაჩივრა ნიშნის რეგისტრაცია.
5. საჩივარი ეფუძნებოდა ადრინდელ საერთაშორისო ნიშანს (№1194309), რომელიც მოქმედებს გერმანიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, ლატვიასა და ლიეტუვაში; რეგისტრირებულია 2013 წლის 13 ნოემბერს 30-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალისთვის: „ტკბილეული“ (გარდა ლატვიისა, სადაც შეზღუდვის შედეგად შემდეგნაირად განისაზღვრა: „ტკბილეული, გარდა რძეზე დამზადებული ტკბილეულისა“).



6. საჩივრის საფუძველი არის რეგულაციის №207/2009 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი (ამჟამად: რეგულაციის (EU) №2007/1001-ის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი).

7. 2018 წლის 24 ივლისს გასაჩივრების განყოფილებამ დააკმაყოფილა საჩივარი და მიიღო გადაწყვეტილება ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ.

8. 2018 წლის 24 სექტემბერს, მესამე პირმა მიმართა EUIPO-ის სააპელაციო საბჭოს, გასაჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ (რეგულაციის 2017/1001 66-ე და 71-ე მუხლები).

9. 2018 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებით („სადავო გადაწყვეტილება“), EUIPO-ს მეორე სააპელაციო საბჭომ გააუქმა გასაჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილება და უარყო საჩივარი მთლიანად, რადგან არ არსებობდა სადავო ნიშნების აღრევის ალბათობა.

მოთხოვნები

10. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უნდა:

- გააუქმოს სადავო გადაწყვეტილება;
- დაავალოს EUIPO-ს ხარჯების დაფარვა.

11. EUIPO ამტკიცებს, რომ სასამართლომ:

- უარი უნდა თქვას საჩივრის დაკმაყოფილება;
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების დაფარვა.

12. მესამე პირი ამტკიცებს, რომ სასამართლომ:

- უარი უნდა თქვას საჩივრის დაკმაყოფილება;
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების დაფარვა.

სამართლებრივი საფუძველი

13. თავისი საჩივრის მხარდასაჭერად, განმცხადებელი აყენებს ექვს მოთხოვნას:

- პირველი, რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მოსაზრების წარდგენის (მოსმენის) უფლების არასწორი ინტერპრეტაცია, რადგან სააპელაციო საბჭომ გადაწყვეტილება დააფუძნა ისეთ ფაქტებს, რომლებიც არც ერთ მხარეს არ წარმოუდგენია;
- მეორე, რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მოსაზრების წარდგენის (მოსმენის) უფლების არასწორი ინტერპრეტაცია, რადგან სააპელაციო საბჭომ გადაწყვეტილება არ დააფუძნა განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ ფაქტებს;
- მესამე, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის არასწორი ინტერპრეტაცია, ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის შეფასებასთან დაკავშირებით;
- მეოთხე, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის არასწორი ინტერპრეტაცია, ნიშანების მსგავსებასთან დაკავშირებით;
- მეხუთე, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის არასწორი ინტერპრეტაცია, აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით;
- მეექვსე, რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და მოსაზრების წარდგენის (მოსმენის) უფლების არასწორი ინტერპრეტაცია, აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით.

14. არსებითად, განმცხადებელი ამტკიცებს, პირველ რიგში, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის დარღვევას (მესამე, მეოთხე და

მეხუთე მოთხოვნები) და, მეორე, ამ რეგულაციის 94-ე მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევას და მოსაზრების წარდგენის (მოსმენის) უფლების დარღვევას (პირველი, მეორე და მეექვსე მოთხოვნები).

15. ამ კონტექსტში აუცილებელია განხილულ იქნეს პირველი, მესამე, მეოთხე და მეხუთე მოთხოვნები, კერძოდ, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტის დარღვევა.

16. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ რეგულაციის 2017/1001 47-ე მუხლის მე-5 პუნქტი შემოიფარგლება იმით, რომ „თუ საჩივრის გამოკვლევისას დადგინდება, რომ სასაქონლო ნიშანი შეიძლება არ იყოს რეგისტრირებული ყველა ან ნაწილი საქონლის ან მომსახურების მიმართ, რისთვისაც ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნის განაცხადი იქნა შეტანილი, განაცხადის დაკმაყოფილებაზე უარი უნდა ეთქვას განმცხადებელს ასეთი საქონლის ან მომსახურების მიმართ“; „წინააღმდეგ შემთხვევაში საჩივარი უარყოფილი იქნება“. მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელი ამტკიცებს ამ დებულების დარღვევას (მესამე, მეოთხე და მეხუთე მოთხოვნების კონტექსტში), ის არ მიუთითებს რაიმე არგუმენტზე, რომელიც მიემართება კონკრეტულად ამ დებულების შინაარსს; ნაცვლად ამისა, ის ეხება რეგულაციის (EU) № 2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის გამოყენების ფაქტობრივ წინაპირობებს.

17. რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადრინდელი ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს, თუ მისი იდენტურობა ან მსგავსება ადრინდელ ნიშანთან და ნიშნებით დაფარული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობა ან მსგავსება, გამოიწვევს აღრევას საზოგადოებაში იმ ტერიტორიაზე, სადაც დაცულია ადრინდელი ნიშანი. აღრევის ალბათობა მოიცავს ადრინდელ ნიშანთან ასოცირების ალბათობას. მეტიც, რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის მიხედვით, „ადრინდელი სასაქონლო ნიშნები“ ნიშნავს საერთაშორისო შეთანხმების შესაბამისად რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს, რომელიც მოქმედებს წევრ სახელმწიფოში და რომლის რეგისტრაციის თარიღიც არის უფრო ადრინდელი, ვიდრე ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თარიღი.

18. დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღრევის ალბათობას წარმოადგენს რისკი, რომ საზოგადოებამ შეიძლება ჩათვალოს, რომ საქონელი ან მომსახურება მოდის ერთი და იგივე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან. აღნიშნულის თანახმად, აღრევის ალბათობა უნდა შეფასდეს გლობალურად, შესაბამისი საზოგადოების აღქმის მიხედვით, განსახილველი ნიშნებისა და საქონლისა თუ მომსახურების შესახებ და საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, კერძოდ, მათი ურთიერთდამოკიდებულების გათვალისწინებით (იხილეთ, 2003 წლის 9 ივლისის გადაწყვეტილება, *Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, EU:T:2003:199, პუნქტები 30-დან 33-მდე და ციტირებული გადაწყვეტილება).

19. რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის, აღრევის შესაძლებლობა მოიაზრებს, რომ სადავო ნიშნები არის იდენტური ან მსგავსი და რომ საქონელი ან მომსახურება, რომელსაც ისინი ფარავენ, ასევე, იდენტური ან მსგავსია. ეს პირობები კუმულაციურია (იხილეთ, გადაწყვეტილება 2009 წლის 22 იანვარი, *Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, EU:T:2009:14, პუნქტი 42 და ციტირებული გადაწყვეტილება).

წინასწარი დაკვირვებები

20. პირველი - რაც შეეხება შესაბამის ტერიტორიას, სადავო გადაწყვეტილების მე-15 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ შესაბამისი ტერიტორია იყო საბერძნეთის, საფრანგეთის, ესპანეთის, გერმანიის, ლატვიისა და ლიეტუვის ტერიტორიები, რადგან ადრინდელი ნიშანი ვრცელდებოდა ამ წევრ ქვეყნებში. საქმის ფაქტებიდან გამომდინარე, არ არსებობს აღნიშნულში ეჭვის შეტანის საფუძველი. მეტიც, აღნიშნული არ გამხდარა სადავო არც განმცხადებლის მიერ.

21. მეორე - რაც შეეხება შესაბამის საზოგადოებას, სადავო გადაწყვეტილების მე-16 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ მიიჩნია, რომ შესაბამისი საზოგადოება შედგებოდა შესაბამისი ტერიტორიების ფართო საზოგადოებისგან. სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა, რომ საზოგადოების ყურადღების დონე საშუალოზე დაბალი იყო, რადგან სასაქონლო ნიშნები ეხებოდა ისეთ საქონელს, როგორცაა დაბალფასიანი ტკბილეული, მათ შორის ირისი ან საწუწნი ტკბილეული. აღნიშნულზე გავლენას არ ახდენს მესამე პირის არგუმენტი, რომ მაღალი ფუფუნების საქონელთან მიმართებაში ყურადღების დონე უფრო მაღალი შეიძლება იყოს.

22. არ არსებობს არც შესაბამისი საზოგადოების განმარტების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების საფუძველი, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეები არც ამას ხდიან სადავოდ. სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისად, აღრევის ალბათობის გლობალური შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული შესაბამისი საქონლის კატეგორიის საშუალო მომხმარებელი, რომელიც არის გონივრულად ინფორმირებული და გონივრულად დაკვირვებული და ფრთხილი. ამასთან, საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე, სავარაუდოდ, იცვლება საქონლის ან მომსახურების კატეგორიის მიხედვით (იხილეთ 2007 წლის 13 თებერვლის გადაწყვეტილება, *Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, პუნქტი 42 და ციტირებული გადაწყვეტილება). გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ აღრევის ალბათობის შეფასებასთან დაკავშირებით, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე დაბალი დონის ყურადღება იჩენს (იხილეთ, 2011 წლის 15 ივლისის გადაწყვეტილება, *Ergo Versicherungsgruppe v OHIM - Société de développement et de recherche industrielle (ERGO)*, T-220/09, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2011:392, პუნქტი 21 და ციტირებული გადაწყვეტილება). შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში, აღრევის შესაძლებლობა უნდა შეფასდეს საშუალო მომხმარებლის გათვალისწინებით, რომელიც არის კარგად ინფორმირებული, გონივრულად დაკვირვებული და ფრთხილი, მაგრამ რომლის ყურადღების დონე საშუალოზე დაბალია ჩვეულებრივ დაბალფასიან ტკბილეულთან მიმართებაში, რომელიც განკუთვნილია მასობრივი მოხმარებისთვის და იყიდება თვითმომსახურების ობიექტებში.

23. და ბოლოს, რაც შეეხება საქონლის შედარებას, სადავო გადაწყვეტილების მე-17 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა, რომ სასაქონლო ნიშნებით დაფარული საქონელი იყო იდენტური, ვინაიდან სასაქონლო ნიშნით მოთხოვნილი საქონელი („ტკბილეული, შოკოლადის ტკბილეული“) ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონლის („ტკბილეული (კანფეტი)“) (მიუხედავად ლატვიის ტერიტორიასთან დაკავშირებული შეზღუდვისა - „ტკბილეული (კანფეტი), გარდა რძეზე დამზადებული ტკბილეულისა“) იდენტური იყო. საქმის ფაქტებიდან გამომდინარე, არ არის საჭირო ასეთი შეფასების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება, და ამაზე არც მხარეები დავობენ.

ნიშნების შედარება

24. აღრევის ალბათობის გლობალური შეფასება, როდესაც ის შეეხება სადავო ნიშნების ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან სემანტიკურ მსგავსებას, უნდა ეფუძნებოდეს ნიშნების მიერ შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებას, განსაკუთრებით მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით. შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების საშუალო მომხმარებლის მიერ ნიშნების

აღქმა გადაწყვეტ როლს თამაშობს აღრევის ალბათობის გლობალურ შეფასებაში. ამასთან დაკავშირებით, საშუალო მომხმარებელი ჩვეულებრივ აღიქვამს ნიშანს მთლიანობაში და არ ახორციელებს მისი ცალკეული დეტალების ანალიზს (იხილეთ, გადაწყვეტილება 2007 წლის 12 ივნისის, OHIM v Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007: 333, პუნქტი 35 და ციტირებული გადაწყვეტილება).

25. ორ ნიშანს შორის მსგავსების შეფასება უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მხოლოდ ერთი ელემენტის აღება და მისი სხვა ნიშანთან შედარება. პირიქით, შედარება უნდა განხორციელდეს თითოეული სადავო ნიშნის მთლიანობაში შესწავლით. აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის მიერ შესაბამის საზოგადოებაში შექმნილი საერთო შთაბეჭდილებაზე არ შეიძლება, გარკვეულ გარემოებებში, დომინირებდეს კომბინირებული ნიშნის ერთი ან მეტი ელემენტი (იხილეთ, 2007 წლის 12 ივნისის გადაწყვეტილება, OHIM v Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, პუნქტი 41 და ციტირებული გადაწყვეტილება). მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნიშნის ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელოა, მსგავსების შეფასება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ დომინანტი ელემენტის საფუძველზე (2007 წლის 12 ივნისის გადაწყვეტილებები, OHIM v Shaker, C-334/05 P, EU :C:2007:333, პუნქტი 42, და 2007 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება, Nestlé v OHIM, C-193/06 P, არ არის გამოქვეყნებული, EU:C:2007:539, პუნქტი 42). მაგალითად, როდესაც ამ ელემენტს შეუძლია დამოუკიდებლად მოახდინოს დომინირება ნიშნის იმ მთლიან სურათზე, რომელიც გონებაში აქვს საზოგადოების წევრებს; და თუ ყველა სხვა ელემენტი უმნიშვნელოა (2007 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება, Nestlé v OHIM, C-193/06 P, არ არის გამოქვეყნებული, EU:C:2007:539, პუნქტი 43).

26. კომბინირებული ნიშნის ელემენტის სუსტი განმასხვავებელუნარიანობა სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ელემენტი არ შეიძლება იყოს დომინანტი ელემენტი, რადგან მას შეუძლია ნიშანში მისი პოზიციის ან ზომის გამო, შთაბეჭდილება მოახდინოს მომხმარებლებზე და დაამახსოვროს თავი მათ (იხილეთ, 2007 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება, Xentral v OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, პუნქტი 54 და ციტირებული გადაწყვეტილება).

განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტები

27. მოცემულ საქმეში, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-20 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ მიიჩნია, რომ განსახილველ ნიშნებში სიტყვიერი ელემენტები მცირე ზომის იყო და, შესაბამისად, მხოლოდ მცირე გავლენას ახდენდა საერთო შთაბეჭდილებაზე. მან აღნიშნა, რომ საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო ყვავილების კონფიგურაციამ და მთლიანმა ვიზუალმა, რომელიც უნდა ჩაითვალოს სადავო ნიშნების „ყველაზე დომინანტ“ ნაწილად.

28. ამ თვალსაზრისით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 21-ე და 22-ე პუნქტებში, სააპელაციო საბჭომ დაამატა, რომ ზოგადად, კირილიცაზე ჩაწერილი სიტყვები არ იყო აღქმადი ბერძენი, ფრანგი, ესპანელი და გერმანელი მომხმარებლებისთვის. საბჭომ ადრინდელ ნიშანთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ: ერთი მხრივ, ლიტუვისა და ლატვიის საზოგადოების „მნიშვნელოვან ნაწილს“ შეეძლო გაეგო სიტყვა „ромашки“, რომელიც ამ საზოგადოებისთვის ნიშნავს „გვირილებს“ და სავარაუდოდ, მომხმარებელს გაახსენებდა გამოსახულ ყვავილებს ან ტკბილეულის გემოს; და, მეორე მხრივ, სიტყვა „конфетти“, რომელიც პერიოდულად მეორდება ნიშნის ვერტიკალურ კიდეებზე და ნიშნავს „კანფეტს“, ძნელად იკითხება და შესაბამისად, მას „მცირე გავლენა აქვს“ ნიშნების შედარებისას. რაც შეეხება განცხადებულ ნიშანს, სააპელაციო საბჭომ განაცხადა, რომ სიტყვას „рошен“ არ აქვს რაიმე განმარტება შესაბამისი ტერიტორიების სალაპარაკო ენებზე ან რუსულ ენაზე.

29. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ, ასევე, აღნიშნა, რომ საკონდიტრო ნაწარმთან დაკავშირებით, ყვავილების ფიგურები მწვანე ფონზე არ იყო მაღალი

განმასხვავებელუნარიანობის მქონე, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ჩვეულებრივ გადმოსცემდნენ ნატურალური, სუფთა და ქიმიისგან თავისუფალი პროდუქტების იდეას. საბჭომ განაცხადა, რომ რუსულენოვანი მომხმარებელი, რომლებსაც სიტყვა „ромашки“ ესმით, მიხვდებოდა სიტყვის („გვირილის“) მნიშვნელობას და ჩათვლიდა, რომ საკონდიტრო ნაწარმს ჰქონდა გვირილის არომატი; ანალოგიურად იფიქრებდა ის მომხმარებელიც, რომელიც ამოიცნობდა გვირილის ყვავილის გამოსახულებას. შესაბამისად, სააპელაციო საბჭოს აზრით, ყვავილის განმასხვავებელუნარიანობა სუსტი იყო.

30. განმცხადებელი მესამე მოთხოვნაში დავობს სააპელაციო საბჭოს ზოგიერთ შეფასებაზე სადავო ნიშნების შედარებასთან დაკავშირებით (სადავო გადაწყვეტილების მე-20-23-ე პუნქტები), კერძოდ, მათ განმასხვავებელუნარიან და დომინანტ ელემენტებთან დაკავშირებით. განმცხადებელი აკრიტიკებს სადავო გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტს და ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭომ არასწორად მიიჩნია, რომ თეთრი ყვავილების გამოსახულება ყვითელი გულით მწვანე ფონზე განმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი საქონლისთვის. სააპელაციო საბჭოს შეფასება, რომ ამ ყვავილების გამოსახულება არ იყო დიდად განმასხვავებელუნარიანი, რადგან იგი თითქოსდა გადმოსცემდა ნატურალური პროდუქტის გამოსახულებას ან მიუთითებდა პროდუქტის არომატზე, იყო მცდარი და უსაფუძვლო. განმცხადებელი ასევე მიუთითებდა რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტის მცდარ ინტერპრეტაციაზე. იგი აცხადებდა, რომ შესაბამისი საზოგადოება არ ანიჭებს რაიმე მნიშვნელობას სადავო ნიშნებში გამოსახულ ყვავილებს და რომ მაშინაც კი, თუ სააპელაციო საბჭოს შეფასება იყო სწორი რუსულენოვანი საზოგადოების მიმართ, ეს არ ეხებოდა სხვა ენაზე მოლაპარაკე საზოგადოებას.

31. ამასთან, მეოთხე მოთხოვნის მიხედვით, განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სიტყვიერი ელემენტებს მნიშვნელობა არ აქვს ან დეკორატიული მნიშვნელობა აქვს. განმცხადებლის თქმით, განსახილველ ნიშნებში დომინირებს რკალის გამოსახულებითი ელემენტი, რომელიც შედგება სამი თეთრი ყვავილისგან, რომლებიც ერთმანეთის ქვეშ განლაგებულია ნიშნების შუა ნაწილში. მისი განმარტებით, სადავო ნიშნების სტრუქტურა და ელემენტები განმასხვავებელუნარიანია განსახილველი საქონლის მიმართ.

32. EUIPO და მესამე პირი სადავოდ ხდიან აღნიშნულ არგუმენტებს.

33. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ, ერთი მხრივ, ადრინდელი ნიშანი შედგება კვადრატული, მწვანე ფონისგან, რომლის ცენტრში რამდენიმე ყვავილი მოგრძო თეთრი ფურცლებითა და ყვითელი შუაგულით არის წარმოდგენილი სტილიზებული სახით. ეს ყვავილები ისეა განლაგებული, რომ შეიცავს ხუთ ჰორიზონტალურ პარალელურ რკალს, თითოეული შედგება სამი ყვავილისაგან (ქვემოთ მოხრილი; განსხვავებულ სიმაღლეზე). გარდა ამისა, ამ რკალებიდან სამი მოთავსებულია ნიშნის ცენტრში და მთლიანად ჩანს, ხოლო ორი რკალი გადაჭიმულია ნიშნის ჰორიზონტალურ კიდეებზე და მხოლოდ ნაწილობრივ ჩანს (ერთი ნაწილი გამოდის ნიშნის ფონიდან). ამ რკალებს შორის სივრცეებში, ისევე ნიშნის ცენტრში განთავსებულია სიტყვის ელემენტი „ромашки“ და ის ოთხჯერ არის გამოსახული პატარა და დიდი ზომის ყვითელი ასოებით. ამ სიტყვის ბოლო ასოს შემდეგ არის ძალიან მცირე ზომის წრე, რომლის შინაარსი ნათლად არ ჩანს, მაგრამ ჰგავს სიმბოლოს, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნისთვის. ნიშნის ორივე მხარეს, მის ვერტიკალურ კიდეებთან, არის გამოსახულება, რომელიც შედგება იდენტური და პარალელური ჰორიზონტალური სამკუთხა ან კონუსური ფორმებისგან თეთრ და ყვითელ ფერებში. გამოსახულებასთან სიტყვა „конфетти“ ექვსჯერ არის გამოსახული ვერტიკალურად ძალიან პატარა ყვითელი სიმბოლოებით.

34. მეორე მხრივ, მოთხოვნილი ნიშანი შედგება მართკუთხა ფონისგან, რომელიც დაყოფილია სამ ვერტიკალურ ზოლად, კერძოდ, ორ გარე მწვანე ზოლად და ყვითელ ცენტრალურ ზოლად, რომელთა

განცალკევება არ არის აშკარა (გაკეთებულია ფერის გრადაცია). ცენტრალური ყვითელი ზოლის ცენტრში არის რამდენიმე ყვავილი მოგრძო თეთრი ფურცლებითა და ყვითელი შუაგულით (რომელიც ფონზე უფრო მუქია და კიდებთან ყვითელ-ნარინჯისფრისკენ გადადის). ეს ყვავილები ერთმანეთთან ისეა განლაგებული, რომ შექმნან სამი ჰორიზონტალური პარალელური რკალი, თითოეული შედგება სამი ყვავილისაგან (შავი მოხაზულობით; მოხრილი ზემოთ; განლაგებულია სხვადასხვა სიმაღლეზე). ამ რკალებს შორის სივრცეებში, თითოეული რკალის ბოლოში (ყოველთვის ცენტრში, მაგრამ ოდნავ მარჯვნივ გადახრილი) მოცემულია სიტყვის ელემენტი - „poшен“ და სამჯერ არის წარმოდგენილი მცირე ზომის შავი, დიდი ასოებით (capital letters). თითოეული რკალის მარცხნივ და მარჯვნივ არის კიდევ ერთი რკალი, რომელიც შედგება ერთი და იგივე სამი ყვავილისგან, მაგრამ შავი მოხაზულობის გარეშე. მართკუთხა ფონის ორ მწვანე მხარეს, მისი ვერტიკალური კიდების გვერდით, არის გამოსახულება, რომელიც შედგება ექვსი ჰორიზონტალური, პარალელური იდენტური ყვავილებისგან, თეთრი ფურცლებითა და ყვითელი ცენტრებით (შავი მოხაზულობის გარეშე). ამ ვერტიკალური გამო-სახულებების გასწვრივ, სიტყვა „poшен“ სამჯერ ვერტიკალურად არის წარმოდგენილი პატარა შავი სიმბოლოებით, თხელი შავი ხაზის ჩარჩოში.

35. პირველ რიგში, სადავო ნიშნების დომინანტ ელემენტებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ განმცხადებელი არ აპროტესტებს სააპელაციო საბჭოს შეფასებას (სადავო გადაწყვეტილების მე-20 პუნქტში), რომ „ყვავილების კონფიგურაცია“ და „ზოგადი ნიმუში“ წარმოადგენს სადავო ნიშნების „ყველაზე დომინანტ ნაწილს“ და რომ სიტყვიერი ელემენტები მცირე გავლენას ახდენს საერთო შთაბეჭდილებაზე. მეტიც, როგორც ჩანს, განმცხადებელი ადასტურებს ასეთ შეფასებას.

36. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის ერთი ან მეტი ელემენტის დომინანტი ხასიათის შეფასების მიზნით, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული თითოეული ამ ელემენტის მახასიათებლები. გარდა ამისა, შეიძლება მხედველობაში მივიღოთ სხვადასხვა ელემენტების პოზიცია კომბინირებული ნიშნის განლაგებაში (2018 წლის 27 სექტემბრის გადაწყვეტილება, TenneT Holding v EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid), T-70/17, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2018:611, პუნქტი 66).

37. წინამდებარე საქმეში, ადრინდელ ნიშანთან მიმართებით უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვების „ромашки“ და „конфетти“ შემადგენელი სიტყვიერი ელემენტები არ არის შეუმჩნეველი, საზოგადოების გონებაში ის არ რჩება. მართლაც, მათი მცირე ან თუნდაც ძალიან მცირე ზომის გამო და მეორე სიტყვის შემთხვევაში - მისი ყვითელი ფერის გათვალისწინებით, ეს სიტყვიერი ელემენტები არ გამოირჩევა მწვანე ფონზე და არ იქცევს საზოგადოების ყურადღებას. ამის საპირისპიროდ, საზოგადოება ყურადღებას მამინვე ამახვილებს ნიშნის ცენტრში გამოსახულ სამ სრულად ხილულ ყვავილოვან რკალზე, რომლებიც ბევრად უფრო დიდია (სიგანიტაც და სიმაღლითაც) ვიდრე სიტყვიერი ელემენტი „ромашки“ და ხაზგასმულია მათი მკვეთრი მოხაზულობით და ყვავილების ფურცლების თეთრი ფერი. შემდეგ ყურადღებას იქცევს გვერდებზე განმეორებადი დეკორატიული გამოსახულებები, რომლებსაც, მართალია, ნაკლებად მკვეთრი კონტურები და უფრო დახვეწილი ფერები აქვთ, მაგრამ მაინც იკავებენ ნიშნის კვადრატული ფონის მთელ სიმაღლეს. რაც შეეხება განცხადებულ ნიშანს, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა „poшен“ და სიტყვა „roshen“, ასევე აღქმადია, საზოგადოების ყურადღება გამოსახულებით ელემენტებზეა მიპყრობილი მათი დიდი რაოდენობისა და ზომის გამო, რომელიც ბევრად აღემატება სიტყვიერ ელემენტებს. კერძოდ, საზოგადოების ყურადღება გამახვილებულია თეთრ ყვავილებზე ყვითელი შუაგულით, რომლებიც ქმნიან სამი ყვავილის სამ ჰორიზონტალურ რკალს ნიშნის ცენტრში, რომელთა ყვავილები ხაზგასმულია ზუსტი დიზაინით და უფრო გამოხატული შავი მოხაზულობით. შემდეგ ყურადღებას იქცევს სხვა ყვავილები, რომლებიც ქმნიან ვერტიკალურ რკალებსა და წყვილებს (ნიშნის გვერდებზე), რომელთა დიზაინი ნაკლებად ზუსტია და მათი მონახაზი ნაკლებად გამოხატული.

38. აქედან გამომდინარე, როგორც ადრინდელ ნიშანში, ისე განცხადებულ ნიშანში, როგორც სააპელაციო საბჭომ სწორად დაადგინა, საზოგადოების აღქმაზე გავლენას ახდენს ყვაილები და ნიშნებში წარმოდგენილი გამოსახულებები საერთო სტრუქტურით.

39. ასე რომ, გამოსახულებითი ელემენტები წარმოადგენს სადავო ნიშნების „ყველაზე დომინანტ“ ნაწილს, მაგრამ ნიშნების ცენტრში ჰორიზონტალურად ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტები, როგორც ზემოთ 37-ე პუნქტშია აღნიშნული, შეუმჩნეველი არ რჩება და არ შეიძლება ჩაითვალოს უმნიშვნელოდ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოსახულებით ელემენტებთან შედარებით მცირე ზომისაა, ისინი აშკარად იკითხება და რამდენჯერმე განმეორდება. მეორე მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნების გვერდებზე ვერტიკალურად დაწერილი სიტყვიერი ელემენტები აღქმადია, მათი წაკითხვა უფრო რთულია, როგორც მათი ვერტიკალური განლაგების, ასევე, მათი სიმბოლოების ზომის გათვალისწინებით. შესაბამისად, როგორც სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა, ეს უკანასკნელი, ნაკლებ გავლენას ახდენს ნიშნების აღქმაზე და, მას მცირე მნიშვნელობა აქვს შედარებისას.

40. რაც შეეხება სადავო ნიშნების შემადგენელი ელემენტების განმასხვავებელუნარიან ხასიათს: პირველ რიგში, სიტყვიერი ელემენტი „ромашки“ რუსული სიტყვაა და ნიშნავს „გვირილას“. შესაბამისად, ვინაიდან ის სავარაუდოდ, ქმნის ასოციაციას საქონლის გემოზე ან შემადგენლობაზე, ეს ელემენტი სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის მქონეა შესაბამისი საზოგადოების რუსულენოვანი ნაწილისთვის. მეორე მხრივ, ასევე, ნათელია, რომ შესაბამისი საზოგადოების არარუსულად მოლაპარაკე ნაწილი არავითარ მნიშვნელობას არ ანიჭებს ამ სიტყვას და სიტყვა „рошен“-ს, რომელსაც რუსულად არ აქვს მნიშვნელობა. შესაბამისად, სიტყვა „рошен“-ს აქვს გარკვეული განმასხვავებელუნარიანობა შესაბამისი საზოგადოებისთვის, ისევე, როგორც სიტყვა „ромашки“-ს ამ საზოგადოების არარუსულად მოლაპარაკე ნაწილისთვის.

41. მხარეები ვერ თანხმდებიან მწვანე ფონზე შესრულებული ყვითელი შუაგულის მქონე ყვევა-ვილებისგან შემდგარი გამოსახულების განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხზე, ისეთი საქონლისთვის, როგორიცაა ტკბილეული. კერძოდ, განმცხადებლის თქმით, ამ გამოსახულებით ელემენტებს აქვთ განმასხვავებელუნარიანობის ძალიან მაღალი ხარისხი, ხოლო EUIPO და მესამე პირი ეთანხმებიან სააპელაციო საბჭოს პოზიციას, რომ ამ ელემენტებს არ აქვთ განმასხვავებელუნარიანობის ძალიან მაღალი ხარისხი და რომ ყვაილის გამოსახულება არის სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე.

42. თავდაპირველად, უნდა გავიხსენოთ, რომ დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, ნიშნის შემადგენელი ელემენტის განმასხვავებელუნარიანობის შეფასებისთვის, უნდა შეფასდეს ამ ელემენტის უნარით, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ამ ელემენტით, განასხვავოს, საქონელი ან მომსახურება, რომლისთვისაც დარეგისტრირდა ნიშანი, სხვა საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისგან. ამ შეფასების გაკეთებისას აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს განსახილველი ელემენტის თანდაყოლილი მახასიათებლები იმის გათვალისწინებით, არის თუ არა იგი საერთოდ აღწერილობითი (2018 წლის 3 მაისი ბრძანება, *Siberian Vodka v EUIPO — Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE)*, T-234/17, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2018:259, პუნქტი 38).

43. ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ პატარა ყვაილებმა თეთრი ფურცლებითა და ყვითელი შუაგულით შესაბამისი საზოგადოების აღქმაში შეიძლება გააჩინოს მინდვრის ისეთი ყვაილების აღქმა, როგორიცაა ჩვეულებრივი გვირილა ან სხვა გვირილა, ან ისეთივე სამკურნალო ყვაილები, როგორიცაა გვირილა. უფრო მეტიც, ადრინდელ ნიშანთან დაკავშირებით, ასეთი აღქმა მით უფრო დამაჯერებელია შესაბამისი საზოგადოების რუსულენოვანი ნაწილისთვის, რადგან სიტყვა „ромашки“ რეალურად ნიშნავს „გვირილას“, რაც სადავო არ არის. არ არის გამორიცხული, რომ პატარა ყვაილების გამოსახვამ ისეთ საქონელზე, როგორიცაა ტკბილეული, გამოიწვიოს საზოგადოებაში

წარმოდგენები ტკბილეულის გემოზე, მათ ბუნებრივ ხასიათზე ან მათ თვისებებზე (მაგალითად, გამაგრებელი ან დამატკბობელი თვისებები). ეს არის ზუსტად ის, რაც შეიძლება მოხდეს მოცემულ შემთხვევაში, განსაკუთრებით საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც აღიქვამს განსახილველ ნიშნებში გვირის ყვავილების გამოსახულებას.

44. შესაბამისად, განმცხადებლის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ შესაბამისი საზოგადოება არ მიანიჭებს მნიშვნელობას სადავო ნიშნებზე გამოსახულ ყვავილებს არ არის დამაჯერებელი. მაშინაც კი, თუ შესაბამისი საზოგადოება არ იცნობს ყვავილის ზუსტ ტიპოლოგიას (ჩვეულებრივი გვირილა, ხარის თვალის გვირილა, სხვა გვირილა), ის მაინც შეძლებს აღიქვას ყვავილები, რასაც შეუძლია საქონლის ბუნებრივ მახასიათებლებზე მინიშნება, მიუხედავად იმისა, ეს საზოგადოება რუსულენოვანია თუ არა.

45. აქედან გამომდინარე, მოცემულ შემთხვევაში, მარტივი და ჩვეულებრივი ყვავილების გამოსახვა, განსაკუთრებული ორიგინალურობის გარეშე, არ შეიძლება ჩაითვალოს ტკბილეულისთვის განმასხვავებელუნარიანად და ამიტომ სააპელაციო საბჭო მართალი იყო, როდესაც ჩათვალა, რომ მათი განმასხვავებელუნარიანობა არ იყო ძალიან მაღალი (მათ შორის მაშინაც, როდესაც ეს ყვავილები ერთმანეთის გვერდით არის განლაგებული ისე, რომ ქმნიან სამი ყვავილის პატარა რკალს ან ორი ყვავილის ჰორიზონტალურ წყვილს, რომლებიც, ასევე, არ ავლენენ რაიმე განსაკუთრებულ ორიგინალურობას, არც სამკუთხა ან კონუსური ფორმები, რომლებიც ჩნდება წინა ნიშნის გვერდებზე).

46. თუმცა, ამ გამოსახულებითი ელემენტების სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი არ აყენებს ექვევემ იმ ფაქტს, რომ ისინი წარმოადგენენ სადავო ნიშნების „ყველაზე დომინანტ“ ნაწილს. როგორც სასამართლო პრაქტიკიდან ირკვევა, გასათვალისწინებელია, რომ კომბინირებული ნიშნის ელემენტის სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ელემენტი არ შეიძლება იყოს დომინანტი ელემენტი, ვინაიდან მას შეუძლია, მაგალითად, ნიშანში მისი პოზიციის ან მისი ზომის გამო, მოახდინოს შთაბეჭდილება მომხმარებლებზე და დაამახსოვროს მათ თავი (2018 წლის 12 ივნისის გადაწყვეტილება, *Cotécnica v EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)*, T-136/17, არ არის გამოქვეყნებული, ევროკავშირი: T:2018:339, პუნქტი 52). ზემოთ, 37-ე და 38-ე პუნქტებში მოცემული დასკვნების ფონზე, უნდა აღინიშნოს, რომ მათი სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის მიუხედავად, ეს გამოსახულებითი ელემენტები წარმოადგენს სადავო ნიშნების „ყველაზე დომინანტ“ ნაწილს.

47. რაც შეეხება განმცხადებლის არგუმენტს, რომ ადგილი ჰქონდა რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევას, უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დებულების დარღვევა, რომელიც ეხება მოსაზრების წარდგენის (მოსმენის) უფლების დარღვევას, არ შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ იმ მოტივით, რომ სააპელაციო საბჭომ არ მისცა განმცხადებელს შესაძლებლობა გამოეხატა თავისი პოზიცია სადავო ნიშნების გამოსახულებითი ელემენტების თანდაყოლილი მახასიათებლების შეფასებასთან დაკავშირებით. უნდა გვახსოვდეს, რომ რეგულაციის 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს, რომ EUIPO-ს გადაწყვეტილებები შეიძლება ეფუძნებოდეს მხოლოდ იმ დასაბუთებებს ან მტკიცებულებებს, რომლებზეც დაინტერესებულ მხარეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა წარმოედგინათ თავიანთი მოსაზრებები. ეს დებულება ადასტურებს ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნის კანონმდებლობაში უფლებების დაცვის ზოგად პრინციპს. ამ პრინციპის თანახმად (რომელიც მოიცავს მოსაზრების წარდგენის უფლებას) ნებისმიერ პირს, რომელზეც უარყოფითად აისახება საჯარო უწყების გადაწყვეტილება, უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ეფექტიანად გამოთქვას თავისი შეხედულებები ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე. მოსაზრების წარდგენის უფლება ვრცელდება ყველა ფაქტობრივ ან სამართლებრივ საკითხზე, რომელიც წარმოადგენს გადაწყვეტილების საფუძველს, მაგრამ არა საბოლოო პოზიციაზე, რომლის მიღებასაც აპირებს უწყება (2019 წლის 20 მარტის

გადაწყვეტილება, Prim v EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T-138/17, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2019:174, პუნქტები 25 და 26).

ვიზუალური შედარება

48. წინამდებარე საქმეში, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ განსახილველ ნიშნებს ცენტრში სამი დაკავშირებული ყვავილი ჰქონდა, რომლებიც ქმნიდნენ ერთგვარ რკალს და რომ ამ ყვავილებს ჰქონდათ თეთრი ფურცლები, მაგრამ მათი „მსგავსება აქ მთავრდება“. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ განაცხადა, რომ ადრინდელ ნიშანში ყვავილების ფურცლები თანაბრად იყო განლაგებული ცენტრის გარშემო, ყვავილი იყო წარმოდგენილი უაღრესად სტილიზებული სახით და ერთმანეთთან დაკავშირებული ყვავილები ქმნიდა „u“-ს ფორმას, მაშინ როცა, მოთხოვნილ ნიშანში, ფურცლები დაჯგუფებული იყო ორ ან სამ ჯგუფად, ყვავილი ზუსტად ასახავდა ბუნებაში მის რეალურ სახეს და ურთიერთდაკავშირებული ყვავილები ქმნიდნენ რგოლს. შემდეგ, სადავო გადაწყვეტილების 25-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაამატა, რომ „სხვა შესამჩნევი განსხვავებები“ იყო ის, რომ ადრინდელ ნიშანზე ყვავილები გამოსახული იყო მწვანე ფონზე და ვერტიკალური კიდები მორთული იყო ყვითელი კონუსის განმეორებადი ნიმუშით. მაშინ როცა მოთხოვნილ ნიშანში ყვავილები გამოსახული იყო ყვითელ ფონზე და ვერტიკალური კიდები მორთული იყო წყვილ-წყვილად დალაგებული ყვავილებით. მეტიც, სადავო გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტში საბჭომ დაადგინა, რომ სიტყვა „pomashki“-ს არ ჰქონდა აშკარა კავშირი სიტყვა „pomash“-თან. საბოლოოდ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 27-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ განაცხადა, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა გარკვეული მსგავსება ნიშნებს შორის, აღნიშნული არ იყო ძლიერი, ვინაიდან ეხებოდა „შედარებით უმნიშვნელო ელემენტებს“ ან „დაბალი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ელემენტებს“. ამ ელემენტების საფუძველზე, სადავო გადაწყვეტილების 27-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაასკვნა, რომ ნიშნები მსგავს იყო დაბალი დონით.

49. განმცხადებელი, თავისი მეოთხე მოთხოვნით ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭომ არასწორად დაასკვნა, რომ ვიზუალური მსგავსება დაბალი დონისაა. აღნიშნული გამოწვეულია არასწორი (ძალიან დეტალური და ამოჭრილი) შედარებით. განმცხადებლის თქმით, აღნიშნულ ნიშნებს შორის არის ვიზუალური მსგავსების მაღალი ხარისხი, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ ნიშნების სტრუქტურა იდენტურია: ისინი მართკუთხაა; ფერების კომბინაცია იგივეა; ისინი შეიცავენ რკალებს, რომლებიც შექმნილია სამი ყვავილით; მის კიდებზე არის ყვავილის გამოსახულებითი ელემენტები (ყვითელ-მწვანე ფონზე). განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ ეს ელემენტები იმავე შთაბეჭდილებას ქმნიან შესაბამისი საზოგადოებისთვის.

50. EUIPO ამტკიცებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორ ნიშანს აქვს გარკვეული მსგავსება, მათ ასევე ახასიათებთ მნიშვნელოვანი განსხვავებები ყვავილების გამოსახულებაში, ფერთა პალიტრაში და ფონის განლაგებაში, ისევე, როგორც სიტყვიერ ელემენტში. კერძოდ, ადრინდელი ნიშანი სტილიზებულია და აქვს გეომეტრიული და აბსტრაქტული ყვავილების ფორმები, მაშინ როცა განცხადებული ნიშანი მოიცავს რეალისტურად გამოსახულ ყვავილებს, რომელთა რაოდენობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, არსებობს სრულიად განსხვავებული სიტყვიერი ელემენტები სხვადასხვა სიგრძით. დასკვნის სახით, EUIPO-ს თანახმად, ვინაიდან ნიშნებს აქვს თვალსაჩინო ვიზუალური განსხვავებები და მსგავსება ეხება ელემენტებს, რომელთა განმასხვავებელუნარიანობა შესუსტებულია, ნიშნები იზიარებენ მხოლოდ ვიზუალური მსგავსების დაბალ ხარისხს.

51. მესამე პირი აპროტესტებს განმცხადებლის არგუმენტებს: განცხადებულ ნიშანში არ არის წრე, ყვავილები ქმნიან წრეებს; ყვავილები განსხვავებულია; ნიშნების სტრუქტურა არ არის იდენტური; განცხადებულ ნიშანში წარმოდგენილ ყვავილებში არ არის ყვითელი გული; ფონის ფერი

განსხვავებულია, ისევე, როგორც ყვავილების რაოდენობა და სიტყვიერი ელემენტები. ამ განსხვავებებმა შეიძლება გამოიწვიოს მხოლოდ დაბალი დონის ვიზუალური მსგავსება.

52. თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ ნიშნებს შორის ვიზუალური მსგავსება არსებობს, თუმცა მხარეები არ ეთანხმებიან მათი მსგავსების ხარისხს. EUIPO-ს და მესამე პირის აზრით, როგორც სააპელაციო საბჭომ დაადგინა სადავო გადაწყვეტილებაში, მსგავსების ხარისხი დაბალია. განმცხადებლის თქმით, ის მაღალია. გარდა ამისა, როგორც სადავო გადაწყვეტილების მე-5 პუნქტიდან ირკვევა, გასაჩივრების განყოფილებამ, 2018 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილებით, მხარი დაუჭირა მე-7 პუნქტში მოხსენიებულ საჩივარს და დაადგინა, რომ ეს ნიშნები საშუალო ხარისხით მსგავსნი არიან.

53. აღნიშნულ გარემოებებში, იმის დასადგენად, იყო თუ არა სააპელაციო საბჭო მართებული, უნდა გვახსოვდეს, რომ ზემოთ, 25-ე პუნქტში მოხსენიებული სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისად, ნიშნების შედარება უნდა განხორციელდეს თითოეული ამ ნიშნის მთლიანობაში შესწავლით. როგორც ზემოთ (39-ე პუნქტში) აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ყვავილების განლაგება და მთლიანობაში ვიზუალური წარმოდგენის დაპირისპირებული ნიშნების „ყველაზე დომინანტ ნაწილს“, სხვა ელემენტები (როგორცაა სიტყვიერი ელემენტები) არ არის უგულვებელსაყოფი, მაგრამ მათი პოზიციისა და ზომის გათვალისწინებით, მათ აქვთ მცირე გავლენა სადავო ნიშნების საერთო შთაბეჭდილებაზე.

54. რაც შეეხება სადავო ნიშნების სტრუქტურას, როგორც განმცხადებელი აღნიშნავს, ამ ორ ნიშანს მსგავსი სტრუქტურა აქვს. უპირველეს ყოვლისა, ორივე ნიშანი კომბინირებულია; შედგება სიტყვიერი და გამოსახულებითი ელემენტებისაგან, რომლებიც განთავსებულია ოთხკუთხედ ფონზე (კერძოდ, კვადრატი წინა ნიშანში და მართკუთხედი განცხადებულ ნიშანში); გამოსახულებითი ელემენტები განლაგებულია: ერთი მხრივ, ფონის ცენტრში ისე, რომ შეადგინოს რკალი, რომლებიც, მართალია ამ ორ ნიშანში განსხვავებულად არის განთავსებული, მაგრამ ორივე ნიშანში პარალელურია და შედგება სამი ყვავილისგან; და მეორე მხრივ, ფონის კიდეებზე, რათა შეადგინოს, როგორც მარცხნივ, ისე, მარჯვნივ, განმეორებადი გამოსახულება, რომელიც იკავებს ნიშნების მთელ სიმაღლეს. და ბოლოს, სიტყვიერი ელემენტები, ასევე, განლაგებულია იმავე ლოგიკის მიხედვით: ზოგი ცენტრში, ჰორიზონტალურად წერია რკალებს შორის, ზოგი კი გვერდებზე, ვერტიკალურად წერია განმეორებადი ნიმუშის წინ. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ელემენტების რაოდენობა ორ ნიშანში განსხვავებულია (განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ განცხადებულ ნიშანზე არის უფრო მეტი ყვავილი, მაგრამ ნაკლები სიტყვიერი ელემენტი), ისინი ორივე შემთხვევაში განმეორებადი ელემენტებია, რომელთა განლაგებაც ანალოგიურ სტრუქტურას მიჰყვება.

55. რაც შეეხება გამოსახულებით ელემენტებს, როგორც უკვე აღინიშნა (33-ე და 34-ე პუნქტებში), პირველ რიგში ორივე ნიშანი წარმოდგენს ყვავილებს (მოგრძო თეთრი ფურცლებითა და ყვითელი შუაგულით. მესამე პირის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ განცხადებულ ნიშანში წარმოდგენილ ყვავილებს არ აქვთ ყვითელი ცენტრი არ არის ზუსტი, რადგან ასეთი ცენტრი აშკარად ჩანს იქ, სადაც თითოეული ყვავილის ფურცელი იყრის თავს, მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებულ ნიშანში ყვითელი ფერი უფრო მუქად არის ცენტრში.

56. რაც შეეხება ყვავილების გამოსახულებას ორ ნიშანში, ერთი მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი გამოსახულია ერთნაირად, კერძოდ, ზემოდან დანახული (მხოლოდ ფურცლები და ყვავილის ცენტრი, ღეროს, ფოთლების და სხვა ელემენტების გარეშე). მეორე მხრივ, იმ ფაქტმა, რომ ადრინდელ ნიშანში ყვავილები უფრო გეომეტრიულადაა წარმოდგენილი, მათი ზომა იდენტურია და ფურცლები რაოდენობრივად 12-ია და ერთმანეთისგან თანაბარი მანძილითაა დაშორებული, მაშინ, როცა განცხადებულ ნიშანში ყვავილები წარმოდგენილია ოდნავ უფრო ბუნებრივად, მათი ზომა ოდნავ ცვალებადია და ფურცლები უფრო არარეგულარული (ზოგჯერ ერთად, ზოგჯერ უფრო დაშორებული)

და ამიტომ ძნელი დასათვლელია, არ შეიძლება ექვეყნებო დააყენოს ის ფაქტი, რომ ორივე ნიშანში გამოსახულებები ეხება ყვავილის იგივე ტიპოლოგიას, კერძოდ, საკმაოდ მარტივ ყვავილს, რომელიც აერთიანებს მოგრძო თეთრ ფურცლებს ყვითელ ცენტრთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ყვავილების დიდი რაოდენობა, რომელთა გარეგნობა, ფურცლები და ცენტრი შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ფორმისა და ფერის მიხედვით, სადავო ნიშნები აშკარად ერთი და იგივე ტიპის ყვავილს წარმოადგენს.

57. სადავო ნიშნების ცენტრში, ყვავილები ისეა მოწყობილი, რომ ქმნიან პატარა რკალებს (თითოეული შედგება სამი ყვავილისგან). ადრინდელი ნიშანი შეიცავს მხოლოდ ხუთ ჰორიზონტალურ პარალელურ რკალს (რომელთაგან სამი სრულად ჩანს და ორი ნაწილობრივ ჩანს), მაშინ როცა მოთხოვნილი ნიშანი შეიცავს სამ ჰორიზონტალურ პარალელურ და ექვს ვერტიკალურ რკალს, რომლებიც მრუდისკენ არიან მიმართული. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ რკალების რაოდენობა, განლაგება და ორიენტაცია და სიღრმეც კი ოდნავ განსხვავებულია, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ განსახილველ ნიშნებში ყვავილები ისეა განლაგებული, რომ შეიცავენ ერთსა და იმავე გამოსახულებას (კერძოდ სამი ყვავილისგან შემდგარ რამდენიმე რკალს) და ჰორიზონტალურ რკალს, ნიშნის ცენტრის პარალელურად, სადაც საზოგადოების ყურადღება მახვილდება ამ რკალების შემადგენელი ყვავილების ზუსტი დიზაინისა და მკვეთრი მონახაზის გათვალისწინებით.

58. ამ კონტექსტში, მესამე პირის არგუმენტი, რომ განცხადებულ ნიშანში ყვავილები არ ქმნიან რკალებს, არამედ წრეებს, და სააკუელაციო საბჭოს განცხადება (სადავო გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტი), რომ ყვავილები წარმოადგენს „ყვავილების რგოლს“, უარყოფილი უნდა იყოს.

59. ცხადი არ არის, რომ განცხადებულ ნიშანში ყვავილები განლაგებულია ისე, რომ შექმნან წრის ან ოვალის პერიმეტრი, რომელიც აღქმული იქნებოდა, როგორც ყვავილთა რგოლის სურათი. მაშინაც კი, თუ შესაძლებელი იქნებოდა ამგვარად აღქმა, ისინი სწორედაც რომ რკალის გამოსახულებას შექმნიდნენ (რკალი არის მრუდი ხაზის ნაწილი).

60. თუნდაც ვივარაუდოთ, რომ განცხადებულ ნიშანში შესაძლებელია აღვიქვათ შვიდი ყვავილის ჰორიზონტალური რკალი (შესაბამისად, უფრო დიდი რკალი, ვიდრე ადრინდელ ნიშანში მოცემული სამი ყვავილი), ერთი მხრივ, ასეთი ჰიპოთეზა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ეს მოიაზრებს ერთი ყვავილის არსებობას თითოეული რკალის თითოეულ მხარეს. მეორე მხრივ, შვიდი ყვავილის თითოეულ ჰიპოთეზურ რკალში სამი ცენტრალური ყვავილი ხაზგასმული დარჩება სხვა ყვავილებთან მიმართებაში, რადგან მათი დიზაინი უფრო ზუსტია და მათი მონახაზი უფრო გამოხატული. შესაბამისად, ეს ხაზს უსვამს განცხადებულ ნიშანში სამი ყვავილის სამ პარალელურ ჰორიზონტალურ რკალს, რომელიც არის ადრინდელ ნიშანში სამი ყვავილის სამი პარალელური ჰორიზონტალური რკალის მსგავსი.

61. მესამე განსახილველი საკითხია ნიშნების ფონების გვერდებზე (როგორც მარცხნივ, ასევე, მარჯვნივ) განმეორებადი გამოსახულება, რომელიც იკავებს ნიშნის მთელ სიმაღლეს. ადრინდელ ნიშანში ეს შედგება კონუსური ან სამკუთხა ფორმებისგან თეთრ და ყვითელ ფერებში. მოთხოვნილ ნიშანში შედგება ექვსი წყვილი ყვავილისგან, თეთრი ფურცლებით და ყვითელი შუაგულით, თითოეულ მხარეს. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებულ ნიშანში ასეთი ყვავილები განსხვავდებიან წინა ნიშნის კონუსური ან სამკუთხა ფორმისგან, სადავო ნიშნების საერთო შედარების კონტექსტში განმეორებადი ნიმუშის არსებობა (რომელიც შედგება თეთრი და ყვითელი ჰორიზონტალური ელემენტებისგან) და მართკუთხა ფონის მთელი სიმაღლის შევსება - წარმოადგენს ორ ნიშანს შორის ვიზუალური მსგავსების ელემენტს.

62. მესამე, სიტყვიერ ელემენტებთან დაკავშირებით, თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს (როგორც 52-ე პუნქტში მივუთითეთ), რომ ისინი განსახილველ ნიშნებში განლაგებულია მსგავსი სტრუქტურული ლოგიკის მიხედვით - ცენტრში მეორდება სიტყვიერი ელემენტი (ჰორიზონტალურად, რკალებს შორის სივრცეებში) და გვერდებზე მეორდება სხვა სიტყვიერი ელემენტი (ვერტიკალურად განმეორებადი ფიგურული გამოსახულების წინ). ეს ელემენტები დაწერილია ვერტიკალურად, თუმცა, როგორც ზემოთ, 39-ე პუნქტიდან ჩანს, ცალკე აღებული, მცირე გავლენას ახდენენ სადავო ნიშნების ვიზუალურ შედარებაზე, მათი განლაგებისა და ზომის გათვალისწინებით.

63. მეორე მხრივ, რკალებს შორის ჰორიზონტალურად ჩაწერილ სიტყვიერ ელემენტებთან დაკავშირებით (კერძოდ, ადრინდელ ნიშანში სიტყვას „ромашки“ და განცხადებულ ნიშანში სიტყვა „рошен“) სააპელაციო საბჭომ შეცდომით მიიჩნია, რომ მათ არ ჰქონდათ „მსგავსების წერტილი“. უპირველეს ყოვლისა, ორივე სიტყვიერი ელემენტი ჩაწერილია სტანდარტული დიდი-პატარა ასოებით, ყვითელ და შავ ფერებში. შემდეგ, ორ სიტყვას, რომლებიც შესაბამისად შვიდი და ხუთი ასოა, აქვს ზუსტად იგივე პირველი ორი ასო (ასოები „р“ და „о“), ისევე როგორც სხვა საერთო ასო (ასო „ш“), რომელიც, ორივე სიტყვაში არის მესამე ასო სიტყვის ბოლოდან. და ბოლოს, ორივე ჩაწერილია კირილიცას ასოებით. თუნდაც ვივარაუდოთ, რომ ლიეტუვური და ლატვიური საზოგადოების მხოლოდ რუსულენოვან ნაწილს შეუძლია გაიაზროს, რომ ეს არის კირილიცათი ჩაწერილი სიტყვები, შესაბამისი საზოგადოების მეორე ნაწილს, გარკვეული ასოების იდენტურობის გათვალისწინებით, მაინც შეუძლია მიხვდეს, რომ ეს სიტყვები დაწერილია იმავე ანბანით და რომ ეს არ არის არც ბერძნული ანბანი (ბერძნული საზოგადოებისთვის) და არც ლათინური ანბანი (ფრანგული, ესპანური და გერმანული საზოგადოებისთვის, ასევე, ლიეტუვური და ლატვიური არარუსულად მოლაპარაკე საზოგადოებისთვის).

64. ყველა ამ ელემენტის გათვალისწინებით, უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო საბჭო შეცდა, როდესაც დაადგინა, რომ გასაჩივრების განყოფილების დასკვნა უნდა შეიცვალოს და უნდა დადგინდეს, რომ სადავო ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი დაბალია. პირიქით, განსახილველ ნიშნებში არსებული სტრუქტურული, გამოსახულებითი და სიტყვიერი ელემენტების თანდაყოლილი მსგავსებების გათვალისწინებით, უნდა დავასკვნათ, რომ ამ ნიშნებს შორის ვიზუალური მსგავსების ხარისხი უნდა ჩაითვალოს საშუალოდ.

ფონეტიკური შედარება

65. წინამდებარე საქმეში, სადავო გადაწყვეტილების 28-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანში ერთადერთი სიტყვა, რომელიც შესაძლოა წარმოთქვას არის სიტყვა „ромашки“, რომელიც გამოითქმის სამ მარცვლად („ro“, „mash“ და „ki“); ხოლო სიტყვა „конфетти“, რაც ნიშნავს „კანფეტს“, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ წარმოითქვას მისი მცირე ზომისა და ცენტრიდან მოშორებული პოზიციის გათვალისწინებით. სააპელაციო საბჭომ დაამატა, რომ სიტყვა „рошен“ წარმოითქმოდა ორ მარცვლად („ro“ და „chen“). გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 29-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაასკვნა, რომ თითოეული ნიშნის პირველი ორი ასოს იდენტური ჟღერადობის გათვალისწინებით, სადავო ნიშნები ძალიან დაბალი ხარისხის მსგავსების მქონედ უნდა ჩაითვალოს. საბოლოოდ, სადავო გადაწყვეტილების 30-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ განაცხადა, რომ საზოგადოების არარუსულად მოლაპარაკე ნაწილისთვის შეუძლებელი იყო ფონეტიკური შედარება.

66. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სადავო გადაწყვეტილებაში სააპელაციო საბჭომ სწორად დაადგინა, რომ შესაბამისი არარუსულენოვანი საზოგადოებისთვის ფონეტიკური შედარება შეუძლებელია და რომ რუსულენოვანი საზოგადოებისთვის ნიშნები ჟღერადობით მსგავსი არის.

67. EUIPO აცხადებს, რომ განმცხადებელი არ აპროტესტებს სააპელაციო საბჭოს დასკვნებს. მესამე პირი ამტკიცებს, რომ განმცხადებელი ამახინჯებს სააპელაციო საბჭოს დასკვნებს, რომლის მიხედვითაც, ნიშნები მსგავსია „მაგრამ მხოლოდ ძალიან დაბალი ხარისხით“.

68. თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო საბჭომ ჩაატარა სადავო ნიშნების ფონეტიკური შედარება, მხოლოდ ჰორიზონტალურად ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტების გათვალისწინებით (სიტყვები „ромашки“ და „рошен“). მართლაც, როგორც სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შესაბამისმა საზოგადოებამ წარმოთქვას ვერტიკალურად დაწერილი სიტყვიერი ელემენტები (სიტყვები „конфетти“ და „roshen“), მათი ძალიან მცირე ზომისა და ცენტრისგან მოშორებით მდებარეობის და მეტიც, მათი ვერტიკალური მდებარეობის გათვალისწინებით.

69. რაც შეეხება სიტყვების „ромашки“-ისა და „рошен“-ის ფონეტიკურ შედარებას, ამ სიტყვების გამოთქმასთან დაკავშირებით საქმეში არაფერია ისეთი, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს სააპელაციო საბჭოს დასკვნებს.

70. შესაბამისად, როგორც განმცხადებელი აღნიშნავს, სააპელაციო საბჭომ მართებულად ჩათვალა, რომ შესაბამისი საზოგადოების რუსულენოვანი ნაწილისთვის, სადავო ნიშნები იყო მსგავსი და რომ, როგორც მესამე პირი მიუთითებს ნიშნების შედარების კონტექსტში სიტყვიერი ელემენტები, ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე გამოსახულებითი ელემენტები.

სემანტიკური შედარება

71. წინამდებარე საქმეში, სადავო გადაწყვეტილების 32-ე პუნქტში, შესაბამისი საზოგადოების რუსულენოვან ნაწილთან დაკავშირებით, სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ არსებობდა სემანტიკური განსხვავება განსახილველ ნიშნებს შორის. ამის მიზეზია ის, რომ საზოგადოების ეს ნაწილი ადრინდელი ნიშნის სიტყვიერი ელემენტის („ромашки“) ინტერპრეტაციას გააკეთებდა იმგვარად, რომ ასოცირება მოხდებოდა გვირილასთან; მაშინ როცა მოთხოვნილი ნიშნის სიტყვიერი ელემენტი („рошен“) „საერთოდ არ ქმნის რაიმე მკაფიო იდეას, გარდა ყვავილების ნიმუშის ზოგადი ცნებისა“. თუმცა, სააპელაციო საბჭომ დაამატა, რომ, მიუხედავად ამ სემანტიკური განსხვავებისა, ნიშნებს ჰქონდათ „ყოველსმომცველი კონცეპტუალური მსგავსება“, მსგავსი გარეგნობის ყვავილების გამოსახულების გამო. სადავო გადაწყვეტილების 33-ე პუნქტში, შესაბამისი საზოგადოების არარუსულად მოლაპარაკე ნაწილთან დაკავშირებით, სააპელაციო საბჭომ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვიერ ელემენტებს „ромашки“ და „рошен“ მნიშვნელობა არ აქვთ, განსახილველ ნიშნებს ჰქონდათ სემანტიკური მსგავსების გარკვეული ხარისხი „გვირილის გამოსახულებითი წარმოდგენის გამო ან უბრალოდ იმის გამო, რომ ორივე ნიშანს აქვს ყვავილების მსგავსი ვიზუალი“. ამ ელემენტების საფუძველზე, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 34-ე პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაასკვნა, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნები კონცეპტუალურად მსგავსი იყო, ასეთი მსგავსების ხარისხი „არ იყო მაღალი“, რადგან იგი დაფუძნებული იყო საკმაოდ ბანალურ გამოსახულებით ელემენტებზე.

72. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სადავო ნიშნები სემანტიკურად იდენტურია რკალების გამო, რომლებიც წარმოიქმნება სამი ყვავილით (თეთრი ფურცლებით და ყვითელი შუაგულით) და ყვავილების ელემენტებით (მარცხნივ და მარჯვნივ, მწვანე და ყვითელ-მწვანე ფონზე). მისი თქმით, ეს იყო აღიარებული სადავო გადაწყვეტილებაში. თუმცა, განმცხადებლის თქმით, სააპელაციო საბჭომ შეცდომით დაადგინა, რომ ეს მსგავსება დაფუძნებული იყო საკმაოდ ბანალურ ელემენტებზე - სემანტიკური მსგავსება მაინც საშუალო არის.

73. EUIPO და მესამე პირი არ ეთანხმებიან განმცხადებლის არგუმენტებს.

74. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ, როგორც სააპელაციო საბჭო აღნიშნავს, სიტყვა „ромашки“ ნიშნავს „გვირილას“ და სიტყვას „рошен“ არ აქვს რაიმე მნიშვნელობა. შესაბამისად, შესაბამისი საზოგადოების რუსულენოვანი ნაწილისთვის, სიტყვიერმა ელემენტებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სემანტიკური განსხვავება. თუმცა, ვინაიდან სიტყვიერი ელემენტები ნიშნებში გაერთიანებულია მსგავს გამოსახულებით ელემენტებთან, რომლებიც შედგება თეთრი ყვავილებისგან ყვითელი შუაგულით და, შესაბამისად, იწვევს მსგავს კონცეფციას, ნებისმიერი სემანტიკური განსხვავება კომპენსირდება ამ გამოსახულებითი ელემენტების შედეგად მიღებული სემანტიკური მსგავსებით. კერძოდ, ორივე ნიშანში გამოსახული ყვავილები, შესაბამისი საზოგადოების გონებაში აღძრავს უბრალო და ჩვეულებრივი მინდვრის ყვავილების გამოსახულებას (როგორცაა ჩვეულებრივი გვირილა). მეტიც, ერთი მხრივ, ადრინდელი ნიშნის აღქმა, როგორც გვირილა რუსულენოვანი საზოგადოებისთვის განმტკიცებულია ნიშანში რამდენჯერმე გამოვლენილი სიტყვა „ромашки“-ის მნიშვნელობით. მეორე მხრივ, ნიშნის ამგვარ სემანტიკურ აღქმას არ ეწინააღმდეგება სიტყვა „рошен“-ის არსებობა, რომელიც არ ქმნის არავითარ კონცეფციას/იდეას.

76. გარდა ამისა, შესაბამისი საზოგადოების არარუსულად მოლაპარაკე ნაწილი არ აკეთებს რაიმე სემანტიკურ შედარებას სადავო ნიშნების სიტყვიერი ელემენტების საფუძველზე. მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ განსახილველ ნიშნებში შემავალი გამოსახულებითი ელემენტები მსგავს შთაბეჭდილებას იწვევს (იხილეთ, პუნქტი 75 ზემოთ), ეს ნიშნები მთლიანობაში სემანტიკურად მსგავსად აღიქმება შესაბამისი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის.

77. ამდენად, სააპელაციო საბჭო არ შეცდა, როდესაც დაადგინა, რომ სადავო ნიშნები იყო, მთლიანობაში, სემანტიკურად მსგავსი, რაც გამომდინარეობს გამოსახულებითი ელემენტებიდან, რომლებიც არ არის განსაკუთრებით განმასხვავებელუნარიანი, შესაბამისად, მსგავსება არ არის მაღალი ხარისხის, მაგრამ ის მაინც არსებობს.

78. გარდა ამისა, იმის საპირისპიროდ, რაც ნათქვამია EUIPO-ის მიერ სადავო გადაწყვეტილების მე-40 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ პირდაპირ არ დაადასტურა, რომ სემანტიკური მსგავსება დაბალი იქნებოდა. ნაცვლად ამისა, საბჭომ განიხილა ასეთი ჰიპოთეზა აღრევის ალბათობის გამოკვლევის დროს. ეს ნათელია ფრაზიდან - „თუნდაც ჩავთვალოთ, რომ შეიძლება არსებობდეს ნიშანთა შორის სემანტიკური მსგავსების დაბალი დონე“ - ხოლო ეს ფრაზა აშკარად ჰიპოთეზური ხასიათისაა.

აღრევის შესაძლებლობა

79. წინამდებარე საქმეში, სადავო გადაწყვეტილების 37-ე პუნქტში სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა, რომ საქონელი, რომელიც დაფარული იყო სადავო ნიშნებით იყო იდენტური. შემდეგ, სააპელაციო საბჭომ, ამ გადაწყვეტილების 38-ე და 39-ე პუნქტებში, განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნებს ჰქონდათ გარკვეული მსგავსება, ეს მსგავსება სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით იყო უმნიშვნელო. ამასთან დაკავშირებით, სააპელაციო საბჭო აცხადებს, რომ, პირველ რიგში, ისინი არ არის ერთი და იგივე ყვავილები და რომ ადრინდელ ნიშანში ყვავილები უფრო სტილიზებულია, ხოლო განცხადებულ ნიშანში ყვავილები უფრო ბუნებრივია; მეორე, ნიშნებს ახლავს სრულიად განსხვავებული სიტყვიერი ელემენტები; მესამე, ნიშნები განსხვავდება მათი პირველი და ბოლო ნაწილებით (ეს მიემართება დეკორატიულ ელემენტებს, კერძოდ, კონუსურ ელემენტებს ადრინდელ ნიშანში და ყვავილების ელემენტს განცხადებულ ნიშანში); მეოთხე, დაკავშირებული ყვავილები მოთავსებულია მწვანე ფონზე ადრინდელ ნიშანში და ყვითელ ფონზე განცხადებულ ნიშანში; და, მეხუთე, რომ ნიშნები განსხვავდება ყვავილების ბუნებით. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-40 პუნქტში, სააპელაციო საბჭომ დაამატა, რომ სადავო ნიშნების მსგავს ელემენტებს (მწვანე ფერი და ყვავილების დიზაინი) არ გააჩნდათ მაღალი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი; დაბალი ხარისხის

სემანტიკური მსგავსების გათვალისწინებითაც კი, ადრინდელი ნიშანი არ არის განსაკუთრებით ცნობილი საზოგადოებისთვის და შედგებოდა მცირე წარმოსახვითი გამოსახულების ან დიზაინისგან. მხოლოდ სემანტიკური მსგავსება არ იყო საკმარისი აღრევის ალბათობის დასადგენად. ამგვარად, სააპელაციო საბჭომ, სადავო გადაწყვეტილების 41-ე პუნქტში დაასკვნა, რომ ყვავილების საერთო კონცეფცია არ იყო გადამწყვეტი და რომ ნიშნების მრავალი განსხვავება, რამდენიმე საკმაოდ ბანალურ მსგავსებასთან შედარებით, საკმარისი იყო აღრევის შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად, იმ შემთხვევაშიც, კი თუ ნიშნები გამოსახული იყო იდენტურ საქონელზე. გარდა ამისა, სადავო გადაწყვეტილების 42-ე - 46-ე პუნქტებში, სააპელაციო საბჭომ ჩამოაყალიბა მიზეზები, რატომ არ შეიძლება ბაზრის შესწავლის შედეგებმა დააყენოს ეჭვ ქვეშ ასეთი დასკვნა - სააპელაციო საბჭოს აზრით, ეს კვლევა „საეჭვო“.

80. განმცხადებელი, მესამე და მეხუთე მოთხოვნებით, ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭო, შეცდომა დაუშვა, როდესაც არ გაითვალისწინა ადრინდელი ნიშნის „მაღალი“ განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, რომელიც განპირობებულია მწვანე ფონზე ყვავილების გამოსახულებით, რომელსაც, მისი თქმით, აქვს განმასხვავებელუნარიანობის ძალიან მაღალი დონე განსახილველ საქონელთან მიმართებით. განმცხადებელი, ასევე, ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭომ არ გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ ადრინდელ ნიშანს ჰქონდა სულ მცირე საშუალო ხარისხის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი. ის ფაქტი, რომ ადრინდელი ნიშანი დარეგისტრირდა სასაქონლო ნიშნად, მიუთითებს, რომ მას აქვს სულ მცირე ისეთი განმასხვავებელუნარიანობა რომელიც, მისი თქმით, არის „საკმაოდ [მაღალი]“.

81. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ განსახილველი საქონელი იდენტურია, ნიშნებს შორის მსგავსების დაბალი ხარისხიც კი საკმარისია პირდაპირი აღრევის ალბათობის დასადგენად. მოცემულ შემთხვევაში, საქონლის იდენტურობის გათვალისწინებით, ნიშნების მსგავსების ხარისხი მინიმუმ საშუალოა, ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი მინიმუმ საშუალოა, შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების დონე დაბალია და საქონლის შექმნა ძირითადად, ხდება მომენტალურად. ყოველივე ეს ქმნის პირდაპირი აღრევის ალბათობას. სააპელაციო საბჭომ შეცდომით დააფუძნა თავისი გადაწყვეტილება ნიშნების მინიმალურ განსხვავებაზე, საქონლის იდენტური ბუნების გათვალისწინების გარეშე. განმცხადებელი დასძენს, რომ ასევე, არსებობს არაპირდაპირი აღრევის ალბათობა, რამდენადაც შესაბამისმა საზოგადოებამ შეიძლება აღიქვას განცხადებული ნიშანი ადრინდელი ნიშნის მოდერნიზაციად ან ქვებრენდად. გარდა ამისა, განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭოს შეფასება ეწინააღმდეგება, როგორც მის საკუთარ დასკვნებს, ასევე, სასამართლოს დასკვნებს მსგავს საქმეში, რომლის მონაწილეებიც იყვნენ იგივე მხარეები (2018 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილება - Kondyterska korporatsiia „Roshen“ v EUIPO — Krasnyiy oktyabr (T-775/16, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2018:74)).

82. EUIPO აცხადებს, რომ სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა შესუსტდა განსახილველ საქონელთან მიმართებაში. EUIPO-ს თანახმად, მაშინაც კი, თუ სააპელაციო საბჭო პირდაპირ არ ახსენებდა ადრინდელი ნიშნის თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობის შემცირებულ ხარისხს, ეს დასკვნა აშკარაა სადავო გადაწყვეტილების მსჯელობის საერთო კონტექსტიდან. გაუგებარია, როგორ შეიძლება სუსტი ელემენტების უბრალო შეერთება მოჰყვეს განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი (რომელიც სულ მცირე საშუალო ხარისხის არის). არ არსებობს ავტომატური კავშირი ნიშნის რეგისტრაციასა და განმასხვავებელუნარიანობის საშუალო ან მაღალი ხარისხის სავარაუდო არსებობას შორის.

83. ამასთან, EUIPO აცხადებს, რომ საქონლის იდენტურობა უდავოა, ასევე, უდავოა, რომ ნიშნებს აქვთ გარკვეული დონის მსგავსება და რომ შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების დონე შეიძლება იყოს საშუალოზე დაბალი, მაგრამ არსებობს უთანხმოება მსგავსების ხარისხთან დაკავშირებით. ნიშნებს

შორის მსგავსება და ადრინდელი ნიშნის თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობა: სააპელაციო საბჭომ სწორად დაასკვნა, რომ მსგავსება არის „(ძალიან) დაბალი“ და რომ განმასხვავებელუნარიანობა „შესუსტებულია“. ამ ელემენტებმა საშუალება მისცა სააპელაციო საბჭოს მიეღო გადაწყვეტილება, რომ არ არსებობდა აღრევის ალბათობა. ამ შედეგს ეჭვქვეშ არ აყენებს განმცხადებლის მითითება სხვა დავაზე (2018 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილება (T-775/16, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2018:74)), რომელშიც სხვა ელემენტებისაგან დამოუკიდებლად კი, ადრინდელ ნიშანს ჰქონდა თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობის ნორმალური ხარისხი.

84. მესამე პირი ამტკიცებს, რომ განმცხადებელმა არ მიუთითა ადრინდელი ნიშნის მაღალი განმასხვავებელუნარიანობის შესახებ საჩივრის წარმოების დროს და არც სააპელაციო საბჭოს წინაშე არ წარმოადგინა რაიმე მტკიცებულება ამის შესახებ. ის, ასევე, ამტკიცებს, რომ განხილულ ნიშნებს შორის განსხვავება არ არის მინიმალური და რომ სააპელაციო საბჭომ სწორად გაითვალისწინა თეთრი ყვავილების ბანალური ბუნება და მწვანე ფერის აღწერილობითი ბუნება. მესამე პირის აზრით, სიტყვიერი ელემენტების კირილიცას ასოებით დაწერა ადასტურებს ვიზუალურ განსხვავებას და რუსულენოვანი მომხმარებლისთვის ისინი იწვევს ფონეტიკურ განსხვავებას. და ბოლოს, მესამე პირი ამტკიცებს, რომ განმცხადებელი არასწორად უთითებს საქმეზე (2018 წლის 7 თებერვლის გადაწყვეტილება (T-775/16, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2018:74)), რამდენადაც გარემოებები განსხვავებულია.

85. აღრევის ალბათობის გლობალური შეფასება გულისხმობს გარკვეულ ურთიერთდამოკიდებულებას გათვალისწინებულ ფაქტორებს შორის და, კერძოდ, ნიშნების მსგავსებასა და მონიშნული საქონლისა თუ მომსახურების მსგავსებას შორის. შესაბამისად, ამ საქონელსა და მომსახურებას შორის მსგავსების დაბალი ხარისხი შეიძლება კომპენსირდეს ნიშანთა მსგავსების მაღალი ხარისხით და პირიქით (1998 წლის 29 სექტემბრის გადაწყვეტილებები, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442 მე-17 პუნქტი და 2006 წლის 14 დეკემბერი, Mast-Jägermeister v OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO ჩარჩოთი და სხვა), T-81/03, T-82/03 და T-103/03, EU:T:2006:397, პუნქტი 74).

86. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სადავო გადაწყვეტილების 37-ე - 41-ე პუნქტებში აღრევის ალბათობის შეფასებისას სააპელაციო საბჭომ არ გაითვალისწინა გარკვეული ფაქტორები და შეცდომით გაითვალისწინა სხვა ფაქტორები.

87. უპირველეს ყოვლისა, სადავო ნიშნებით მონიშნულ საქონელთან დაკავშირებით (რომელიც აღნიშნულია სადავო გადაწყვეტილების 37-ე პუნქტში), სააპელაციო საბჭომ მართებულად აღნიშნა, რომ ეს საქონელი იყო იდენტური. თუმცა საბჭომ აღრევის ალბათობის შეფასებისას არცერთ ეტაპზე არ გაითვალისწინა შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების დონე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ შეფასებაში - მეტიც, მოცემულ შემთხვევაში შესაბამისი საზოგადოება, რომელიც არის ფართო საზოგადოება, იჩენს ყურადღების საშუალოზე დაბალ დონეს.

88. რაც შეეხება იმ ხუთ ფაქტორს, რომლებსაც, სავარაუდოდ, შეუძლიათ შეცვალონ სადავო გადაწყვეტილების 39-ე პუნქტში ნახსენები (და ზემოთ, 79-ე პუნქტში გამეორებული) სადავო ნიშნების მსგავსება, ზოგიერთ ამ ფაქტორს არ გააჩნია ფაქტობრივი საფუძველი. ერთი მხრივ, როგორც ზემოთ, 55-ე პუნქტში აღინიშნა, ორივე ნიშნის ყვავილები არ არის მრავალფეროვანი ან განსხვავებული ბუნების; პირიქით, მათი ფურცლების და შუაგულის გათვალისწინებით, მიუხედავად გარკვეული აშკარად შესამჩნევი სტილისტური განსხვავებებისა, ისინი აშკარად ერთი და იმავე ტიპოლოგიის არიან. მეორე მხრივ, როგორც ზემოთ, 63-ე პუნქტში აღინიშნა, განსახილველ ნიშნებში ჰორიზონტალურად ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტები არ არის „სრულიად განსხვავებული“, არამედ, პირიქით, ქმნის, როგორც ვიზუალურ, ასევე, ფონეტიკურ მსგავსებებს.

89. მესამე, სადავო გადაწყვეტილების 39-ე პუნქტში ნახსენები სხვა ფაქტორები ეხება კონკრეტულ განსხვავებებს. ამდენად, მართალია ადრინდელ ნიშანში დაკავშირებული ყვავილები განლაგებულია მწვანე ფონზე და, განცხადებულ ნიშანში, ყვითელ ფონზე, მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ ცენტრალურ ნაწილს, რადგან მოთხოვნილი ნიშანი შეიცავს ერთმანეთთან დაკავშირებულ და მწვანე ფონზე განლაგებულ ყვავილებს და ორივე ნიშანი იყენებს იმავე ფერის კოდს (მწვანეს, ყვითელს და თეთრს). აღნიშნულს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს ის, რომ მათი თანმიმდევრობა და გრადაცია განსხვავებულია და არც ის, რომ განცხადებულ ნიშანში გარკვეული ყვავილების კონტურები და სიტყვის ელემენტები წარმოდგენილია თხელი შავი ხაზებით. ანალოგიურად, მართალია, ნიშნების გვერდებზე განლაგებული დეკორატიული ელემენტები განსხვავებულია ცალკე განხილვისას, თუმცა ისინი შედგება ჰორიზონტალური ელემენტებისგან შემდგარი ნიმუშებისგან, რომლებიც მეორდება მთელ სიმაღლეზე (თეთრი და ყვითელი ფერის მწვანე ფონზე).

90. რაც შეეხება სავარაუდო ფაქტს, რომ სადავო ნიშნებს შორის მსგავსება არის „საკმაოდ ბანალური“ (სადავო გადაწყვეტილების 39-ე და 41-ე პუნქტები), უნდა აღინიშნოს, რომ სადავო გადაწყვეტილება არ შეიცავს რაიმე განმარტებას აღნიშნულთან დაკავშირებით. ზეპირ მოსმენაზე EUIPO-მ განაცხადა, რომ ეს დახასიათება ნიშნავს, რომ განსახილველ ნიშნებში მოცემული მსგავსი ელემენტები აღწერილობითია, განსაკუთრებით საქონლის ბუნებრივი ხასიათის ან გემოს მიმართ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ასეთი ინტერპრეტაცია სწორი იქნებოდა, უნდა აღინიშნოს, რომ ის ფაქტი, რომ სადავო ნიშნების მსგავსი ელემენტები შეიძლება აღიქმებოდეს, როგორც განსახილველი საქონლის მახასიათებლებზე მინიშნება (ანუ იყოს აღწერილობითი ან სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე), ეს არ არის თავისთავად საკმარისი განსახილველ ნიშნებს შორის აღრევის ალბათობის გამოსარიცხად, რადგან ისინი მთლიანობაში ვიზუალურად, ფონეტიკურად და სემანტიკურად მსგავსია.

91. რაც შეეხება ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს, უნდა აღინიშნოს, რომ EUIPO-სგან განსხვავებით, სააპელაციო საბჭომ არ დაახასიათა ადრინდელი ნიშანი, როგორც სუსტად განმასხვავებელუნარიანი, არამედ უბრალოდ მიუთითა, რომ მსგავსი ელემენტები (როგორიცაა მწვანე ფერი და ყვავილების დიზაინი) არ იყო მაღალი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე.

92. ცნება (რომელიც განსაზღვრავს ამ ნიშნისთვის მინიჭებულ დაცვას) და განმასხვავებელუნარიანი ნიშნის ცნება (რომელსაც გააჩნია კომბინირებული ნიშნის ელემენტი, რომელიც განსაზღვრავს ნიშნის მიერ შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებაზე მისი დომინირების უნარს) (ამასთან დაკავშირებით იხილეთ, 2006 წლის 27 აპრილის ბრძანება, L'Oréal v OHIM, C-235/05 P, არ არის გამოქვეყნებული, EU:C:2006:271, პუნქტი 43). აუცილებელია კომბინირებული ნიშნის ელემენტის განმასხვავებელუნარიანობის შესწავლა ნიშნების მსგავსების შეფასების ეტაპზე, რათა განისაზღვროს ნიშნის რომელიმე დომინანტი ელემენტი. ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა გასათვალისწინებელია აღრევის ალბათობის გლობალური შეფასების კონტექსტში (2010 წლის 25 მარტის გადაწყვეტილება, Nestlé v OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle და Golden Eagle Deluxe), T-5/08-დან T-7-მდე /08, EU:T:2010:123, პუნქტი 65).

93. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სადავო გადაწყვეტილება არ შეიცავს ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის რაიმე შეფასებას.

94. გარდა ამისა, EUIPO-ის არგუმენტები, რომლებიც ამტკიცებს, რომ ადრინდელი ნიშანი არ არის „განსაკუთრებით ცნობილი“ (რომელიც რაღაც გაგებით შემთხვევით არის ნახსენები სადავო გადაწყვეტილების მე-40 პუნქტში) არ უნდა იქნეს გაზიარებული, რადგან ცნობილია, რომ EUIPO-ს წინაშე ადმინისტრაციული წარმოებისას განმცხადებელი არ ეყრდნობოდა ადრინდელი ნიშნის

რეპუტაციას ან გამოყენების შედეგად გაზრდილ განმასხვავებელუნარიანობას და არც მესამე პირმა მოითხოვა ამ ნიშნის რეალური გამოყენების დადასტურება.

95. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ ვივარაუდებთ, რომ წინამდებარე ნიშნის თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობა სუსტია, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, რომ ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა არის აღრევის ალბათობის შეფასების მხოლოდ ერთი ელემენტი. შესაბამისად, ადრინდელი ნიშნის სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის შემთხვევაშიც კი შეიძლება არსებობდეს აღრევის ალბათობა, კერძოდ, ნიშნებსა და მონიშნულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების გამო (იხილეთ, 2007 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, პუნქტი 70 და ციტირებული გადაწყვეტილება).

96. ამასთან, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზოგადოების მხრიდან აღრევის ალბათობა უნდა შეფასდეს მთლიანობაში, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით (2006 წლის 27 აპრილის ბრძანება, L. „Oréal v OHIM, C-235/05 P, არ არის გამოქვეყნებული, EU:C:2006:271, პუნქტი 44).

97. მოცემულ საქმეში, ასეთი საერთო შეფასების კონტექსტში, მიზანშეწონილია, დავიწყოთ იმით, რომ საქონელი, რომელიც მონიშნულია სადავო ნიშნებით, იდენტურია; რომ შესაბამისი საზოგადოება არის ფართო საზოგადოება და მათ ახასიათებთ საშუალოზე დაბალი ყურადღება მოცემული საქონლის მიმართ. მეორე მხრივ, გასათვალისწინებელია, რომ სადავო ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად, ფონეტიკურად და ასევე, სემანტიკურად. მიუხედავად იმისა, რომ ფონეტიკური მსგავსება მართლაც ძალიან დაბალია, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ვიზუალური და სემანტიკური მსგავსება საშუალოა.

98. ამრიგად, თუნდაც ვივარაუდოთ, რომ ადრინდელ ნიშანს აქვს სუსტი თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობა, ეს არ გამორიცხავს განსახილველ ნიშნებს შორის აღრევის ალბათობას: ადრინდელი ნიშნით მონიშნული საქონლის იდენტურობის გათვალისწინებით; იმის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი საზოგადოება ავლენს საშუალოზე დაბალი დონის ყურადღებას; და იმ მსგავსების ფონზე, რომელიც არსებობს ნიშნების ელემენტებს შორის, მაშინაც კი, თუ ამ ნიშნების ზოგიერთ მსგავს ელემენტს აქვს სუსტი განმასხვავებელუნარიანობა. მართლაც, არ არის გამორიცხული, რომ საზოგადოება, რომელიც ავლენს საშუალოზე დაბალი დონის ყურადღებას, ნახავს იდენტურ საქონელს, რომელიც იყიდება ისეთი ნიშნების ქვეშ: რომლებიც შედგება სამი თეთრი ყვავილის რკალისგან, ცენტრში ყვითელი შუაგულით და კირილიცას ასოებით დაწერილი განმეორებადი სიტყვებით; თითოეულ მხარეს, განმეორებადი დეკორატიული გამოსახულებებით, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ მეორდება მწვანე ოთხკუთხედზე. ასეთ დროს შესაძლოა მომხმარებელმა ჩათვალოს, რომ ეს საქონელი ერთი და იმავე მწარმოებლისაა და უბრალოდ ვარიაციას წარმოადგენს.

99. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ არასწორად დაადგინა, რომ არ არსებობდა სადავო ნიშნებს შორის აღრევის ალბათობა.

100. აქედან გამომდინარე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე მოთხოვნები უნდა ჩაითვალოს დასაბუთებულად, რამდენადაც ამტკიცებენ რეგულაციის (EU) №2007/1001 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

101. შესაბამისად, გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს მთლიანად, პირველი, მეორე და მეექვსე მოთხოვნის განხილვის აუცილებლობის გარეშე (რომლებიც 2017/1001 94-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და უფლების დარღვევას ეხება).

ხარჯები

102. რეგლამენტის 134-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, წაგებულმა მხარემ უნდა დაფაროს ხარჯები, თუ ისინი მოთხოვნილი იქნა მოგებული მხარის სარჩელში.

103. ვინაიდან EUIPO წაგებული აღმოჩნდა, მას უნდა დაეკისროს საკუთარ ხარჯებისა და განმცხადებლის მიერ გაწეული ხარჯების დაფარვა, განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ბრძანების ფორმის შესაბამისად.

104. ვინაიდან მესამე მხარე წაგებული აღმოჩნდა, მას უნდა დაეკისროს საკუთარ ხარჯების დაფარვა.

ამის საფუძველზე, ევროკავშირის საერთო იურისდიქციის სასამართლო (მეშვიდე პალატა):

1. ბათილად ცნობს ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) მეორე სააპელაციო საბჭოს 2018 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას (საქმე R 1872/2018-2);
2. ავალდებულებს EUIPO-ს საკუთარი ხარჯებისა და Rot Front OAO-ს მიერ გაწეული ხარჯების დაფარვას;
3. აკისრებს Dochirnie pidpriemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen“-ს საკუთარი ხარჯების დაფარვის ვალდებულებას.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

გადაწყვეტილება მიღებულია სასამართლოში, ლუქსემბურგში, 2000 წლის 13 მაისს.

E. Coulon
სასამართლო მდივანი

S. Papasavvas
თავმჯდომარე

* საქმის ენა: ინგლისური.

**12/01/2006, C-361/04 P, რუიზ - პიკასო და სხვები შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის
უწყების (OHIM) წინააღმდეგ**

სასამართლოს გადაწყვეტილება (პირველი პალატა)

2006 წლის 12 იანვარი (*)

(სარჩელი – კავშირის სასაქონლო ნიშანი – მუხლი 8(1)(ბ) (EC) №40/94 – აღრევის შესაძლებლობა – სიტყვიერი ნიშანი PICARO – კავშირის სიტყვიერი ნიშნის PICASSO-ს მფლობელის სააპელაციო საჩივარი)

საქმეში C-361/04 P,

სარჩელი წარდგენილია 2004 წლის 18 აგვისტოს მართლმსაჯულების სასამართლოს დებულების 56-ე მუხლის საფუძველზე,

კლოდ რუის-პიკასო, მცხოვრები პარიზში (საფრანგეთი),
პალომა რუის-პიკასო, მცხოვრები ლონდონში (გაერთიანებული სამეფო),
მაია ვიდმაიერ-პიკასო, მცხოვრები პარიზში,
მარინა რუის-პიკასო, მცხოვრები ჟენევაში (შვეიცარია),
ბერნარ რუის-პიკასო, მცხოვრები პარიზში,
წარმოდგენილი ს. გიელენ-ის მიერ, ადვოკატი,

აპელანტები,

პროცესის სხვა მხარეები არიან:

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) (OHIM), წარმოდგენილი გ. შნიდერის და ა. ვონ მუჰლენდაჰლ-ის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც წარმომადგენლები,

პირველ ინსტანციაში მოპასუხე,

დაიმლერკრაისლერ აგ (DaimlerChrysler AG), წარმოდგენილი ს. ვოლკერ, იურისტის მიერ,

პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე,

სასამართლო (პირველი პალატა),

დაკომპლექტებული პალატის თავმჯდომარე პ. იანი, კ. შიმანი (მომხსენებელი), ნ. კოლნერიკი, კ. ლენაერტსი და ე. იუჰასი, მოსამართლეები,

სასამართლოს გენერალური მრჩეველი: დ. რუიზ-ჯარაზო კოლომერი,

რეგისტრატორი: ქ. შტრანს, ადმინისტრატორი,

წერილობითი პროცედურის გათვალისწინებით და 2005 წლის 14 ივლისის მოსმენის შემდეგ, 2005

წლის 8 სექტემბერს სხდომაზე სასამართლოს გენერალური მრჩეველის აზრის მოსმენის შემდეგ,

ადგენს

გადაწყვეტილება

1. ბ-ნი კლოდ რუის-პიკასო, ქ-ნი პალომა რუის-პიკასო, ქ-ნი მაია ვიდმაიერ-პიკასო, ქ-ნი მარინა რუის-პიკასო და ბ-ნი ბერნარ რუის-პიკასო მოითხოვენ 2004 წლის 22 ივნისის ევროკავშირის პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას საქმეზე T-185/02 Ruiz-Picasso and Others v OHIM – DaimlerChrysler (PICARO) [2004] ECR II-0000 (შემდეგში „გასაჩივრებული გადაწყვეტილება“), რომლითაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მათი საჩივარი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM) მესამე სააპელაციო საბჭოს 2002 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ (საქმე R 247/2001-3), რომელმაც უარყო „პიკასო ისთეითის“ მიერ შეტანილი სიტყვიერი ნიშნის PICARO-ს რეგისტრაციის შესახებ საჩივარი (შემდეგში „სადავო გადაწყვეტილება“).

სამართლებრივი კონტექსტი

2. საბჭოს 1993 წლის 20 დეკემბრის კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ რეგულაციის №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი (OJ 1994 L 11, გვ. 1) ადგენს:

ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის საფუძველზე, სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს:

...

(ბ) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი დაცულია; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების ალბათობას.”

3. ამ რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს:

„ კავშირის სასაქონლო ნიშანი ანიჭებს მფლობელს განსაკუთრებულ უფლებებს მასზე.

მფლობელს უფლება აქვს ხელი შეუშალოს ყველა მესამე პირს, რომელსაც არ აქვს მისი თანხმობა, გამოიყენოს სამოქალაქო ბრუნვაში:

...

(ბ) ნებისმიერი ნიშანი, სადაც კავშირის სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და კავშირის სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლისა თუ მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს სიმბოლოსა და სასაქონლო ნიშანს შორის ასოცირების ალბათობას”.

4. 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბებულია პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის არსებითად იდენტური ტერმინებით, რათა მოხდეს წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოება სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებით (OJ1989 L 40, p. 1).

დავის გარემოებები/საფუძველი

5. 1998 წლის 11 სექტემბერს „დაიმლერკრაისლერ აგ“-მ (DaimlerChrysler AG) (შემდეგში „დაიმლერ-კრაისლერი“ („DaimlerChrysler“)) წარუდგინა შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებას (OHIM) განაცხადი სიტყვიერი ნიშნის „PICARO“ კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის შესახებ, ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების მე-12 კლასის შემდეგი საქონლის ჩამონათვალის მიმართ: „მანქანები და მათი ნაწილები შესაბამისად, ომნიბუსები“.

6. 1999 წლის 19 აგვისტოს „პიკასო ისთეიმა“ (პიკასოს სამკვიდრო (პიკასოს მემკვიდრეები), რომელიც წარმოადგენს თანამფლობელობაში არსებულ სამკვიდროს საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 815-ე და შემდგომი მუხლების მნიშვნელობით, რომელთა თანამფლობელები არიან აპელანტები, რომლებმაც შეიტანეს საჩივარი, 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით აღრევის შესაძლებლობის არსებობის მტკიცებით. ამასთან დაკავშირებით, თანამემკვიდრეები ეყრდნობოდნენ კავშირის ადრინდელ სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს „PICASSO“, რომელიც რეგისტრირებულია მე-12 კლასის შემდეგი საქონლის ჩამონათვალისთვის: „სატრანსპორტო საშუალებები: სახმელეთო, საჰაერო ან წყლის გადაადგილების საშუალებები, საავტომობილო მანქანები, ავტობუსები, სატვირთო მანქანები, ფურგონები, ქარავანი, მისაბმელი“ (შემდეგში „ადრინდელი ნიშანი“).

7. ვინაიდან შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) საჩივრების განყოფილებამ ეს საჩივარი 2001 წლის 11 იანვრის გადაწყვეტილებით უარყო, პიკასოს თანამემკვიდრეებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს.

8. სადავო გადაწყვეტილებით, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისის (OHIM) მესამე სააპელაციო საბჭომ არ დააკმაყოფილა ეს საჩივარი იმ მოტივით, რომ შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების მაღალი დონის გათვალისწინებით, სადავო ნიშნები არ იყო მსგავსი არც ფონეტიკური და არც ვიზუალური თვალსაზრისით და რომ ადრინდელი ნიშნის კონცეპტუალური გავლენა, ისეთი იყო, რომ გამორიცხავდა ამ ნიშნებს შორის შესაძლო ფონეტიკურ და/ან ვიზუალურ მსგავსებას.

წარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება

9. პირველი ინსტანციის სასამართლოს რეესტრში 2002 წლის 13 ივნისს შეტანილი საჩივრით, აპელანტებმა კოლექტიური სახელწოდებით „პიკასოს სამკვიდრო“ („Picasso estate“) შეიტანა სარჩელი სადავო გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით.

10. პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ კოლექტიური სახელწოდების გამოყენების მიუხედავად, სარჩელი უნდა ჩაითვალოს, როგორც ფიზიკურ პირების სახით, ხუთი თანამფლობელის მიერ წარდგენილი და ამის საფუძველზე იგი დასაშვებია იყო. თუმცა, ვინაიდან მან მიიჩნია, რომ აპელანტთა მიერ წამოყენებული მოთხოვნები დაუსაბუთებელი იყო, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი.

11. რაც შეეხება, კონკრეტულად საჩივარს, რომელიც ეხება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, მას შემდეგ, რაც დაადგინა, რომ სასაქონლო ნიშნით და ადრინდელი ნიშნით გათვალისწინებული საქონელი ნაწილობრივ იდენტური და ნაწილობრივ მსგავსი იყო, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 54-დან 62-ე პუნქტებში შემდეგნაირად განავითარა მსჯელობა და დაადგინა:

„54. რაც შეეხება ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებას, განმცხადებლები მართებულად აღნიშნავენ, რომ სადავო ნიშნები შედგება სამი მარცვლისგან, შეიცავს იგივე ხმოვნებს შესაბამის პოზიციებში და იმავე თანმიმდევრობით, და, გარდა ასოების „ss“ და „r“ შესაბამისად, ასევე, შეიცავს იგივე თანხმოვნებს, რომლებიც, უფრო მეტიც, გვხვდება შესაბამის პოზიციებზე. და ბოლოს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ პირველი ორი მარცვალი და ბოლო ასოები იდენტურია. მეორე მხრივ, ორმაგი თანხმოვნების „ss“ გამოთქმა საკმაოდ განსხვავდება თანხმოვანი „r“-ისგან. აქედან გამომდინარე, ორი ნიშანი ვიზუალურად და ფონეტიკურად მსგავსია, თუმცა ფონეტიკური მსგავსების ხარისხი დაბალია.

55. სემანტიკური თვალსაზრისით, სიტყვიერი ნიშანი „PICASSO“ განსაკუთრებით კარგად არის ცნობილი შესაბამისი საზოგადოებისთვის, როგორც ცნობილი მხატვრის პაბლო პიკასოს სახელი. სიტყვიერი ნიშანი PICARO ესპანურენოვანმა ადამიანებმა შეიძლება გაიგონ, inter alia როგორც, ესპანური ლიტერატურის პერსონაჟის აღმნიშვნელი, მაშინ როცა მას არ აქვს სემანტიკა (შინაარსი) შესაბამისი საზოგადოების არაესპანურენოვანი ნაწილის (უმრავლესობის) მიმართ. ამდენად, ნიშნები არ არის მსგავსი კონცეპტუალური თვალსაზრისით.

56. ასეთ კონცეპტუალურ განსხვავებებს შეუძლია გარკვეულ ვითარებაში გაანეიტრალოს ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება შესაბამის ნიშნებს შორის. ასეთი ნეიტრალიზაცია მოითხოვს, რომ ერთ-ერთ განსახილველ (სადავო) ნიშანს მაინც ჰქონდეს, შესაბამისი საზოგადოების პერსპექტივიდან, მკაფიო და განსაზღვრული მნიშვნელობა, ისეთი, რომ საზოგადოებამ იგი დაუყოვნებლივ გაითავისოს [საქმე T-292/01 Phillips-Van Heusen v OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) [2003] ECR II- 4335, პუნქტი 54].

57. სიტყვიერ ნიშანს PICASSO აქვს მკაფიო და სპეციფიკური სემანტიკური (შინაარსობრივი) დატვირთვა შესაბამისი საზოგადოებისთვის. განმცხადებლის მტკიცებისგან განსხვავებით, აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისთვის ნიშნის მნიშვნელობის შესაბამისობაზე გავლენას არ ახდენს ის ფაქტი, რომ ამ მნიშვნელობას არავითარი კავშირი არ აქვს შესაბამისი საქონელთან. მხატვარი პაბლო პიკასოს რეპუტაცია ისეთია, რომ საპირისპიროს აზრის კონკრეტული მტკიცებულების არარსებობის შემთხვევაში, არ არის მიზანშეწონილი იმის გათვალისწინება, რომ სასაქონლო ნიშანმა „PICASSO“ საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებისთვის, შეიძლება, საშუალო მომხმარებლის აღქმით, უგულვებელყოს მხატვრის სახელი, ისე რომ მომხმარებელი, რომელიც ნახავს ნიშანს „PICASSO“ არ აღიქვამს მას, როგორც მხატვრის სახელს და აღიქვამს, როგორც სასაქონლო ნიშანს სატრანსპორტო საშუალებებისთვის.

58. აქედან გამომდინარე, კონცეპტუალური განსხვავებები, რომლებიც განსხვავებენ სადავო ნიშნებს, წინამდებარე საქმეში ისეთია, რომ ანეიტრალებს ზემოთ 54-ე პარაგრაფში აღნიშნულ ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებებს.

59. აღრევის შესაძლებლობის გლობალური (საერთო) შეფასების კონტექსტში, ასევე, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის ფაქტიც, რომ შესაბამისი საქონლის ბუნებისა და განსაკუთრებით მათი ფასისა და მაღალტექნოლოგიური ხასიათის გათვალისწინებით, შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხი შექმნის დროს განსაკუთრებით მაღალია. განმცხადებლების მიერ წამოწეული საკითხი იმგვარ აღბათობაზე, რომ შესაბამისი საზოგადოების წევრებმა შესაძლოა საქონელი ისეთ სიტუაციებში იხილონ, როდესაც ისინი ყურადღების მაღალი დონით არ გამოირჩევიან, ხელს არ უშლის ყურადღების ამგვარი ხარისხის გათვალისწინებას. უარი სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე აღრინდელ ნიშანთან აღრევის შესაძლებლობის გამო გამართლებულია იმ მოტივით, რომ ასეთმა აღრევამ შესაძლოა მოახდინოს არასათანადო გავლენა მომხმარებლებზე, როდესაც ისინი აკეთებენ

არჩევანს მოცემულ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე იმ დროს (იმ მომენტში), როდესაც ის ემზადება და აკეთებს არჩევანს სხვადასხვა საქონელსა თუ მომსახურებას შორის, რომელიც მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რისთვისაც რეგისტრირებულია ნიშანი.

60. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას გასათვალისწინებელი შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხი განსხვავდება იმ საკითხისგან, შეიძლება თუ არა რელევანტური იყოს შესყიდვის შემდგომი გარემოებები სასაქონლო ნიშნის უფლების დარღვევის შეფასებისას. როგორც ეს იქნა მიღებული, სასაქონლო ნიშნის იდენტური ნიშნის გამოყენების შემთხვევაში, [საქმე C-206/01 Arsenal Football Club [2002] ECR I-10273], რომელსაც ეყრდნობოდნენ განმცხადებლები.

61. უფრო მეტიც, მოსარჩელები არასწორად ეყრდნობიან, მოცემულ საქმეში, დადგენილ სასამართლო პრაქტიკას, რომელიც განსაზღვრავს, რომ სასაქონლო ნიშნები, რომლებსაც აქვთ უაღრესად განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, თავისთავად ან ბაზარზე არსებული რეპუტაციის გამო, სარგებლობენ უფრო ფართო დაცვით, ვიდრე ნაკლებად განმასხვავებელუნარიანი ნიშნები ([საქმე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191], პარაგრაფი 24, და საქმე C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, პარაგრაფი 18). იმ ფაქტს, რომ სიტყვიერი ნიშანი „PICASSO“ კარგად არის ცნობილი, როგორც ცნობილი მხატვრის პაბლო პიკასოს სახელი, არ შეუძლია გაზარდოს შესაბამისი საქონლისთვის ორ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა.

62. ყველა ზემოაღნიშნული ელემენტის ფონზე, სადავო ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი არ არის საკმარისად დიდი, რათა შესაბამისმა მომხმარებელმა ჩათვალოს, რომ საქონელი მოდის ერთი და იგივე საწარმოდან ან, როგორც ეს შესაძლებელია, ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან.

აქედან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ მართებულად მიიჩნია, რომ მათ შორის აღრევის შესაძლებლობა არ არსებობდა.

საჩივარი

12. თავიანთ სააპელაციო საჩივარში, რომელიც ეყრდნობა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, როგორც სააპელაციო საჩივრის ერთადერთ საფუძველს, რომელიც ოთხი ნაწილისგან შედგება, აპელანტები ითხოვენ გასაჩივრებული გადაწყვეტილებისა და სადავო გადაწყვეტილების გაუქმებას და შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებისათვის ხარჯების გადახდის დაკისრებას.

13. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) და „დაიმლერკრაისლერი“ (DaimlerChrysler) ამტკიცებენ, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს და აპელანტებს უნდა დაეკისროთ ხარჯების გადახდა.

საჩივრის პირველი ნაწილი

აპელანტთა არგუმენტები

14. აპელანტები ამტკიცებენ, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 56-58-ე პუნქტებში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად გამოიყენა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, კერძოდ, მასში შემავალი „ადრინდელ ნიშანთან მსგავსების“ კრიტერიუმი.

15. მათი მტკიცებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად მიიჩნია, რომ ისეთი ცნობილი სახელის მნიშვნელობა, როგორცაა „PICASSO“ შესაბამის მომხმარებელს შეუძლია დაუყოვნებლივ აღიქვას, და რომ აღნიშნული ქმნის ორ ნიშანს შორის ისეთ კონცეპტუალურ განსხვავებას, რაც გადაწონის ნიშნებს შორის არსებულ ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებებს.

16. პირველ რიგში, ისინი ამტკიცებენ, რომ ორ ნიშანს შორის სემანტიკური განსხვავების დონე არ შეიძლება გაიზარდოს იმის გამო, რომ ერთ-ერთი მათგანის მნიშვნელობა იმდენად ნათელი და სპეციფიკურია, რომ შესაბამის საზოგადოებას შეუძლია ადვილად აღიქვას იგი. მაშასადამე, ეს გარემოება არარელევანტურია იმ საკითხის შესაფასებლად, შეუძლია თუ არა ამ კონცეპტუალურ განსხვავებას ჰქონდეს ნიშნების ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსების განეიტრალების ეფექტი.

17. მეორე, მნიშვნელობა, რომელიც მიეკუთვნება რაიმე ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან კონცეპტუალურ მსგავსებას ერთ ნიშანსა და მეორეს შორის, როგორც ჩანს საქმის „C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819“ 27-ე პუნქტიდან, უნდა შეფასდეს საქონლის კატეგორიის გათვალისწინებით, რომელსაც ეხება ნიშანი და გარემოებები, როგორც ის იყიდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ცნობილი პიროვნების სახელს ამ საქონლის სფეროს (კონტექსტის) მიღმა, შეუსაბამოა ასეთი შეფასების მიზნებისათვის. ამიტომ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად დააფუძნა თავისი დასკვნა, საქონლის კატეგორიის ან ბაზრის მდგომარეობის გათვალისწინებლად, რომ არსებობდა სადავო ნიშნებს შორის ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსების გადაწონა (განეიტრალება).

სასამართლოს დასკვნები

18. როგორც ორივე - №89/104 დირექტივის პრეამბულის მეათე პუნქტისა და №40/94 რეგულაციის პრეამბულის მეშვიდე პუნქტის თანახმად, აღრევის შესაძლებლობის არსებობა დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე აღიარებაზე, ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან და სიმბოლოს შორის და საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხზე. ამიტომ, აღრევის შესაძლებლობა უნდა შეფასდეს გლობალურად, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით (იხ. ამასთან დაკავშირებით, დირექტივა 89/104, SABEL, პუნქტი 22).

19. გარდა ამისა, სადავო ნიშნების ვიზუალური, ფონეტიკური ან კონცეპტუალური მსგავსების საერთო შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს ნიშნების მიერ წარმოქმნილ საერთო შთაბეჭდილებას, განსაკუთრებით მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით (იხ., კერძოდ, SABEL, პუნქტი 23).

20. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 56-ე პუნქტზე მითითებით, რომ, სადაც სადავო ორი ნიშნიდან ერთის მნიშვნელობა მაინც ნათელი და კონკრეტულია, რათა ის დაუყოვნებლივ გაიგოს შესაბამისმა საზოგადოებამ, ამ ნიშნებს შორის არსებულმა კონცეპტუალურმა განსხვავებებმა შეიძლება გაანეიტრალოს მათ შორის ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებები. ეს ეხება მოცემულ საქმეს, შესაბამისად, პირველი ინსტანციის სასამართლოს არ დაურღვევია კანონი და არ დაუშვია შეცდომა.

21. როგორც შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) მართებულად ამტკიცებს, ასეთი დასკვნა ამ შემთხვევაში არის პროცესის სრული ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს ამ ნიშნების მიერ წარმოქმნილი საერთო შთაბეჭდილების დადგენას და მათ შორის აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასებას.

22. გასათვალისწინებელია, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 54-ე პუნქტში პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა, რომ სადავო ნიშნები ვიზუალურად და ფონეტიკურად მსგავსია, მაგრამ ამ უკანასკნელი კრიტერიუმით მსგავსების ხარისხი დაბალია. მან, ასევე, ამ გადაწყვეტილების 55-ე პუნქტში დაადგინა, რომ ეს ნიშნები არ არის კონცეპტუალურად მსგავსი.

23. ამგვარად, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 56-ე და შემდგომ პუნქტებში, სასამართლომ შეაფასა ნიშნებით შექმნილი საერთო შთაბეჭდილება და ფაქტობრივი შეფასების საფუძველზე, რომელსაც სასამართლო ვერ განიხილავს სააპელაციო წესით, რადგან არ არსებობს საჩივარი არასწორ ფაქტებზე, მივიდა დასკვნამდე, რომ არსებობდა ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსების საწინააღმდეგო ფაქტი, წინამდებარე საქმეში არსებული კონცეპტუალური განსხვავების განსაკუთრებით აშკარა და გამოხატული ბუნების გამო. ამგვარად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასებისას, როგორც ამ გადაწყვეტილების 59-ე პუნქტიდან ჩანს, გაითვალისწინა ის ფაქტი, რომ შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხი გამორჩეულად მაღალია ისეთ საქონელთან მიმართებაში, როგორიცაა ავტომობილები.

24. გადაწყვეტილების 61-ე პარაგრაფში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, ასევე, დაადგინა, აქვს თუ არა ნიშანს PICASSO ისეთი მაღალი განმასხვავებელუნარიანობა, რომ შეუძლია გაზარდოს შესაბამისი სასაქონლო ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა.

25. ამრიგად, მხოლოდ სხვადასხვა ელემენტების განხილვის (გათვალისწინების) შემდეგ, რამაც მას საშუალება მისცა გაეკეთებინა აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასება, პირველი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 62-ე პუნქტში დაასკვნა, რომ: განსახილველ ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი არ არის საკმარისად მაღალი იმისთვის, რომ შესაბამისმა საზოგადოებამ დაიჯეროს, რომ საქონელი მომდინარეობს ერთი და იმავე საწარმოდან ან, შესაძლებლობის შემთხვევაში, ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან, ასე რომ არ არსებობს აღრევის შესაძლებლობა ნიშნებს შორის.

26. რაც შეეხება დანარჩენს, მხოლოდ უნდა აღინიშნოს, რომ აპელანტთა არგუმენტი იმის შესახებ, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ გაითვალისწინა შესაბამისი პროდუქტის კატეგორია ნიშნების მსგავსების შეფასებისას, ეფუძნება გასაჩივრებული გადაწყვეტილების არასწორ გაგებას (აღქმას).

27. ამ გადაწყვეტილების 55-ე და 57-ე პუნქტებიდან გამომდინარეობს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ ფაქტობრივი შეფასებების შემდეგ, ასევე, განიხილა საკითხები, რისი განხილვაც სცდებოდა სააპელაციო საჩივრის კონტექსტს, რომ სიტყვიერ ნიშანში PICASSO შესაბამისი საზოგადოება განუყოფლად აღიქვამს მინიშნებას მხატვარზე და, თუ გავითვალისწინებთ მხატვრის პოპულარობას საზოგადოებაში, ეს განსაკუთრებით მდიდარი კონცეპტუალური მითითება მნიშვნელოვნად ამცირებს იმ რეზონანსს, რომლითაც, ამ შემთხვევაში, ნიშანი არის გამოყენებული მათ შორის, საავტომობილო მანქანების ნიშნად.

28. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჩივრის პირველი ნაწილი დაუსაბუთებელია.

საჩივრის მეორე ნაწილი

29. საჩივრის მეორე ნაწილით, მოსარჩელეები აცხადებენ, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაარღვია №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, როდესაც არასწორად გამოიყენა წესი, რომლის მიხედვითაც, როგორც (თავისთავად) *per se*, ან იმ რეპუტაციის გამო, რომელსაც ის ფლობს ბაზარზე, მით უფრო ფართო დაცვა, რომლითაც სარგებლობს ნიშანი (SABEL, პარაგრაფი 24, Canon, პარაგრაფი 18, and Lloyd Schuhfabrik Meyer, პარაგრაფი 20).

30. ამასთან დაკავშირებით ისინი აღნიშნავენ, რომ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის და, შესაბამისად, მაღალი განმასხვავებელუნარიანობის დადგენისას, ზოგადად, უნდა შეფასდეს ნიშნის მეტ- ნაკლები განმასხვავებელუნარიანი თვისებები, რათა მოხდეს იმ საქონლის ან მომსახურების იდენტიფიცირება, რომლისთვისაც ის რეგისტრირებულია, როგორც კონკრეტული საწარმოდან მომდინარე, და ამგვარად განასხვავოს ეს საქონელი ან მომსახურება სხვა საწარმოების საქონლის ან მომსახურებისგან (იხ., კერძოდ, Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 22).

31. მათი მტკიცებით, ნიშანი PICASSO, რომელიც არ შეიცავს სატრანსპორტო საშუალების აღწერის რაიმე ელემენტს, თავისთავად *per se* მაღალი განმასხვავებელუნარიანობა აქვს, ვინაიდან გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 61-ე პუნქტში ნიშნის „PICASSO“-ს განხილვით შემოიფარგლა, არ დაუკავშირა შესაბამის საქონელს, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ გაითვალისწინა ამ ნიშნის თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანი თვისებები, რაც წარმოადგენს მის უნარს, მიუთითოს საქონლის წარმოშობის კონკრეტულ წყაროზე.

32. ამასთან დაკავშირებით, საკმარისია აღინიშნოს, რომ, როგორც სასამართლოს გენერალურმა მრჩეველმა სწორად მიუთითა თავისი დასკვნის 47-ე პუნქტში, ეს ამკარაა შინაარსობრივად, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 57-ე პუნქტის 61-ე პუნქტთან კავშირში, ცხადია, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს განხილვისა და ფაქტობრივი შეფასების შემდეგ, სასამართლოს სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში არ უნდა განეხილა, რომ ნიშანი „PICASSO“ მოკლებულია განმასხვავებელუნარიანობას საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ.

33. აქედან გამომდინარე, საჩივრის მეორე ნაწილი უარყოფილი უნდა იქნეს.

საჩივრის მესამე და მეოთხე ნაწილები

აპელანტთა არგუმენტები

34. საჩივრის მესამე და მეოთხე ნაწილებით, რომლებიც ერთად უნდა იქნეს განხილული, აპელანტები აცხადებენ, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არასწორად გამოიყენა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 59-ე და 60-ე პუნქტებში, აღრევის შესაძლებლობის შეფასების მიზნით რეგისტრაციის შესახებ საჩივრის კონტექსტში, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე იმ დროს, როდესაც ის ემზადება და აკეთებს თავის არჩევანს სხვადასხვა საქონელსა თუ მომსახურებას შორის.

35. აპელანტთა მტკიცებით, ასეთი ინტერპრეტაცია ზედმეტად შემზღვევლია, რადგან ის უგულვებლყოფს სასამართლოს მიერ საფეხბურთო კლუბის არსენალის 57-ე პარაგრაფში ჩამოყალიბებულ წესს, რომლის მიხედვითაც, ნიშანი დაცული უნდა იყოს შესაძლო აღრევისგან არა მხოლოდ საქონლის შექმნის დროს, არამედ, შესყიდვის წინ ან მის შემდეგ. გარდა ამისა, პირველი ინსტანციის სასამართლოს დასკვნის საწინააღმდეგოდ, ასეთი წესი, ასევე, უნდა მოქმედებდეს, მიუხედავად იმისა, რომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასება ხდება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, როგორც მოცემულ შემთხვევაში, ან ამ რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, კერძოდ, ნიშნის გამოყენების შედეგად სასაქონლო ნიშნის უფლებების შესაძლო დარღვევის დადგენის მიზნით.

სასამართლოს დასკვნები

36. დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, შესაბამისი საქონლისა თუ მომსახურების საშუალო მომხმარებლის მიერ სასაქონლო ნიშნების აღქმა გადამწყვეტ როლს თამაშობს აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასებაში (იხ.,(კერძოდ) *inter alia*, Lloyd Schuhfabrik Meyer, პარაგრაფი 25).

37. ამდენად, კონკრეტულ ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხის შესაფასებლად, აუცილებელია განისაზღვროს მათ შორის ვიზუალური, ფონეტიკური ან კონცეპტუალური მსგავსების ხარისხი და, საჭიროების შემთხვევაში (სადაც მიზანშეწონილია), შეფასდეს ამ სხვადასხვა ელემენტისთვის მინიჭებული მნიშვნელობა, საქონლის ან მომსახურების კატეგორიის და იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებშიც ისინი იყიდება (Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 27).

38. ამ კონტექსტში, სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასების მიზნით, ყველაფერთან ერთად უნდა გვახსოვდეს, რომ საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე, სავარაუდოდ, განსხვავდება განსახილველი საქონლის ან მომსახურების კატეგორიის მიხედვით (Lloyd Schuhfabrik Meyer, პარაგრაფი 26).

39. მამასადამე, პირველი ინსტანციის სასამართლოს სრული უფლება ჰქონდა განეხილა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 59-ე პუნქტში, შეფასების მიზნებისთვის, როგორც ეს გათვალისწინებულია №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, სადაც არსებობს აღრევის შესაძლებლობა სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებულ ნიშნებთან მიმართებაში, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის ფაქტი, რომ, საქონლის ბუნებისა და განსაკუთრებით მათი ფასისა და მაღალტექნოლოგიური ხასიათის გათვალისწინებით, საშუალო მომხმარებელი განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას ავლენს ასეთი საქონლის შეძენის დროს.

40. სადაც ფაქტობრივად დადგენილია, რომ მოცემული პროდუქტის ობიექტური მახასიათებლები ნიშნავს იმას, რომ საშუალო მომხმარებელი ყიდულობს მას მხოლოდ განსაკუთრებული სიფრთხილით შემოწმების შემდეგ, კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ასეთმა ფაქტმა შეიძლება შეამციროს აღრევის შესაძლებლობა ნიშნებს შორის, ასეთ საქონელთან დაკავშირებით გადამწყვეტ მომენტში, როდესაც ხდება არჩევანის გაკეთება ამ საქონელსა და ნიშანს შორის.

41. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ შესაბამისი საზოგადოება, ასევე, აღიქვამს ასეთ საქონელს და მათთან დაკავშირებულ ნიშანს იმ გარემოებებში, რომლებიც არ არის დაკავშირებული რაიმე შესყიდვის აქტთან და გამოავლენს, საჭიროების შემთხვევაში, უფრო დაბალი დონის ყურადღებას ასეთ შემთხვევებში, პირველი ინსტანციის სასამართლოს, ასევე, სრული უფლება ჰქონდა, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 59-ე პუნქტში კვლავ გამოეკვლია, რომ ასეთი შესაძლებლობის არსებობა ხელს არ უშლის საშუალო მომხმარებლის მიერ გამოვლენილი ყურადღების განსაკუთრებით მაღალი დონის გათვალისწინებას, როდესაც ის ემზადება და აკეთებს თავის არჩევანს შესაბამისი კატეგორიის სხვადასხვა საქონელს შორის.

42. პირველი, ცხადია, რომ რა საქონელი და ნიშნებიც არ უნდა იყოს სადავო, ყოველთვის იქნება სიტუაციები, როდესაც მომხმარებლის ყურადღების დონე დაბალი იქნება. თუმცა, ყურადღების უმცირესი ხარისხის გათვალისწინება (ყურადღების ყველაზე დაბალი დონის მითითების მოთხოვნა), რომელიც საზოგადოებას შეუძლია გამოიჩინოს პროდუქტისა და ნიშნის მიმართ, აღრევის შესაძლებლობის შეფასების მიზნით, ამ გადაწყვეტილების 38-ე პუნქტში აღნიშნული საქონლის კატეგორიის მიხედვით ყურადღების ცვლადი დონის კრიტერიუმთან დაკავშირებული ყოველგვარი შესაბამისობის უარყოფას ნიშნავს.

43. მეორე, როგორც შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებამ აღნიშნა, უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია აღრევის შესაძლებლობის შეფასებაზე, არ შეიძლება გონივრულად მოეთხოვოს, გამოთვალოს თითოეული საქონლის კატეგორიისთვის მომხმარებლის საშუალო ყურადღების დონე, იმ ყურადღების დონის საფუძველზე, რომელიც მას შეუძლია გამოიჩინოს სხვადასხვა სიტუაციებში.

44. არც საფეხბურთო კლუბი არსენალი ეწინააღმდეგება ზემოხსენებულ ანალიზს.

45. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ გადაწყვეტილებაში სასამართლოს მოეთხოვებოდა განემარტა, შესაძლებელია თუ არა №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაცია იმგვარად, რომ ის გამორიცხავს პროდუქციის გაყიდვას და შეთავაზებას, თუკი ისინი მონიშნულია მესამე პირის, იმავე საქონლისთვის რეგისტრირებული ნიშნის იდენტური ნიშნით.

46. სასამართლომ განაცხადა შემდეგი: იმ გარემოებამ, რომ საქონლის გაყიდვის ადგილზე აღმოჩენილმა ნიშანმა, მომხმარებელთა ყურადღება მიაპყრო იმ ფაქტს, რომ ეს საქონელი არ იყო ნიშნის მფლობელის, არ იმოქმედა ასეთ დასკვნაზე. ეს ეწინააღმდეგება იმ კონკრეტულ წინა ისტორიას, რაც სასამართლომ საფეხბურთო კლუბის არსენალის შესახებ 57-ე პარაგრაფში აღნიშნა, როდესაც ყურადღება გამახვილდა იმ ფაქტზე, რომ ზოგიერთ მომხმარებელს, განსაკუთრებით მაშინ თუკი საქონელი ნახა გაყიდვის შემდეგ, ამ საქონელზე დატანილი ნიშანი განემარტა, როგორც შესაბამისი ნიშნის მფლობელის კუთვნილი.

47. ამით სასამართლომ არ ჩამოაყალიბა ზოგადი წესი, რომლიდანაც შესაძლებელი იქნებოდა დასკვნის გაკეთება, რომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასების მიზნებისთვის 89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ან 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობებით, არ არის საჭირო ყურადღების გამახვილება გარკვეული კატეგორიის საქონლის შეძენისას მომხმარებელთა მიერ გამოვლენილ განსაკუთრებულ ყურადღებაზე.

48. და ბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-60 პუნქტის მიხედვით, აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად გასათვალისწინებელი შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხი განსხვავდება იმ საკითხისგან, შეიძლება თუ არა მნიშვნელოვანი იყოს შესყიდვის შემდგომი გარემოებები სასაქონლო ნიშნის უფლებების დარღვევის შესაფასებლად, როგორც ეს იქნა მიღებული სასაქონლო ნიშნის იდენტური ნიშნის გამოყენებასთან მიმართებით, საფეხბურთო კლუბ არსენალში, პირველი ინსტანციის სასამართლოს, აპელანტთა მტკიცების საწინააღმდეგოდ, არავითარი სახით არ დაუდგენია, რომ 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით აღრევის შესაძლებლობის კონცეფცია განსხვავებულად უნდა იქნეს განმარტებული.

49. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჩივრის მესამე და მეოთხე ნაწილები არ შეიძლება დაკმაყოფილდეს.

50. ვინაიდან საჩივრის არც ერთი ნაწილი, რომელსაც აპელანტები ეყრდნობიან თავიანთი საჩივრის გასამყარებლად, არ არის დასაბუთებული, საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

ხარჯები

51. რეგლამენტის (საპროცესო ნორმების) 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, რომელიც ვრცელდება ამ წესების 118-ე მუხლის შესაბამისად სააპელაციო წარმოებაზე, წაგებულ მხარეს დაეკისრება ხარჯების გადახდა, თუ მოთხოვნა წარდგენილ იქნა მოგებული მხარის სარჩელში. იმის გამო, რომ შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებამ (OHIM) და „დაიმლერკრაისლერმა“ (DaimlerChrysler) მოითხოვეს ხარჯების

ანაზღაურება აპელანტების წინააღმდეგ, ხოლო აპელანტები წარუმატებელნი აღმოჩნდნენ, მათ უნდა დაეკისროთ ხარჯების გადახდა.

ამ საფუძვლებიდან გამომდინარე, სასამართლო (პირველი პალატა) აქვე:

1. არ აკმაყოფილებს საჩივარს; (უარს ამბობს საჩივრის დაკმაყოფილებაზე)
2. აკისრებს ბ-ნი კლოდ რუის-პიკასოს, ქ-ნ პალომა რუის-პიკასოს, ქ-ნ მაია ვიდმაიერ-პიკასოს, ქ-ნ მარინა რუის-პიკასოს და ბ-ნ ბერნარდ რუის-პიკასოს ხარჯების გადახდას.

[ხელმოწერები]

* საქმის განხილვის ენა: გერმანული

სასამართლოს გენერალური მრჩევლის დასკვნა

რუის ჯარაბო კოლომერ

მიღებული 2005 წლის 8 სექტემბერს ¹(1)

საქმე C-361/04 P

კლოდ რუის-პიკასო

პალომა რუის-პიკასო

მაია ვიდმაიერ- პიკასო

მარინა რუის-პიკასო

ბერნარდ რუის-პიკასო

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების OHIM (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) წინააღმდეგ

(სარჩელი - კავშირის სასაქონლო ნიშანი - სიტყვიერი ნიშანი „PICARO“ - კავშირის სასაქონლო ნიშნის „PICASSO“ მფლობელის საჩივარი - საჩივარი არ დაკმაყოფილდა)

1. სარჩელი აღძრულია პირველი ინსტანციის სასამართლოს (მეორე პალატის) 2004 წლის 22 ივნისის გადაწყვეტილების (2) წინააღმდეგ, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა სარჩელი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების მესამე სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი), (OHIM), რომელმაც, თავის მხრივ, უარყო სიტყვიერი ნიშნის PICASSO მფლობელების მიერ წამოყენებული საჩივარი, რომლებიც არიან აპელანტები წინამდებარე

სარჩელის განხილვაში, სიტყვიერი აღნიშვნის PICARO რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, სატრანსპორტო საშუალებებთან მიმართებით.

2. საქმე განიხილება აღრევის შესაძლებლობის შესახებ მიმდინარე დებატების ფონზე, რომელიც ეხება კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის გამოყენებას. (3) საჩივარი იყოფა ოთხ სხვადასხვა ნაწილად. პირველი ნაწილი ეხება პირველი ინსტანციის სასამართლოს დასკვნებს იმის შესახებ, რომ მსგავსების შეფასებისას სემანტიკურმა კრიტერიუმმა შეიძლება გადაწონოს ნებისმიერი ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება; მეორე ნაწილი ეხება მაღალი განმასხვავებელუნარიანი სასაქონლო ნიშნების განსაკუთრებულ დაცვას. მესამე და მეოთხე ნაწილები ეხება სხვადასხვაგვარ შესაძლებლობებს, რომ მომხმარებელი შეიძლება დაიბნეს საქონლის შემდგომ შემდეგ.

3. უპირველეს ყოვლისა, გასაოცარია, ფაქტი, რომ სახელი პაბლო რუის პიკასო გვხვდება სასამართლო პროცესებში, რაც შორს დგას მისი, როგორც მხატვრისა და მოქანდაკის მიღწევებისგან, (4) პროცესი დაკავშირებულია მისი მეორე გვართან, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის ხელოვნებასთან და რომლითაც მან ხელი მოაწერა თავის ნამუშევრებს. სამწუხაროა იმის აღნიშვნა, რომ მეოცე საუკუნის ყველაზე გამორჩეული მითური ფიგურა, კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობის ნაწილი, დაყვანილია კომერციულ პროდუქტად, სავაჭრო ნაწილად.

რა თქმა უნდა, სავსებით ლეგიტიმურია ასეთი სახელის დაცვა მავნე თავდასხმებისგან, მაგრამ მისმა ფართო გამოყენებამ წმინდა კომერციული მიზნებისთვის იმ სფეროს მიღმა, რომელშიც ის სახელგანთქმული გახდა, შეიძლება ზიანი მიაყენოს მის სახელს.

I - კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგულაცია

4. 40/94 რეგულაცია ადგენს დებულებებს, რომელიც დავის მიმართ გამოიყენება

5. მე-4 მუხლი ადგენს, რომ: „კავშირის სასაქონლო ნიშანი შეიძლება შედგებოდეს ნებისმიერი სიმბოლოსგან, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს გრაფიკულად, განსაკუთრებით სიტყვებისგან, მათ შორის პირადი სახელები, დიზაინი, ასოები, ციფრები, საქონლის ფორმისგან ან მათი შეფუთვისგან, იმ პირობით, რომ ასეთ ნიშნებს შეუძლიათ განასხვავონ ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება სხვა საწარმოების საქონლისგან ან მომსახურებისგან.“

6. მე-8 მუხლში ჩამოთვლილია უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები, მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ:

„1. ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს:

(ა)...

(ბ) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს მომხმარებლის მიერ აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანია დაცული; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების შესაძლებლობას.

...”

II - სარჩელის საფუძველი

ა – საქმის ფაქტობრივი გარემოებები

7. 1998 წლის 11 სექტემბერს კომპანიამ „დაიმლერკრაისლერ აგ“ („DaimlerChrysler AG), პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარემ, შეიტანა განაცხადი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებაში (OHIM) კავშირის სასაქონლო ნიშნის „PICARO“ ნიშნისთვის.

8. განაცხადი ეხებოდა საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებებს და მათ ნაწილებს; ომნიბუსებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან საქონლისა და მომსახურების ნიშნის საერთაშორისო კლასიფიკატორის მე-12 კლასს.

9. განაცხადის კავშირის სასაქონლო ნიშნის ბიულეტენში გამოქვეყნების შემდეგ „პიკასო ისთეიტმა“ („პიკასოს მემკვიდრეებმა“) (5) შეიტანეს საჩივარი 40/94 რეგულაციის 42-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, განცხადებაში მითითებული საქონლის ყველა კლასის შესახებ, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული აღრევის შესაძლებლობის საფუძველზე.

10. 42-ე მუხლით განხორციელებული ქმედების საფუძველი იყო ის, რომ კავშირის სასაქონლო ნიშანი № 614 867 უკვე რეგისტრირებული იყო მხატვრის მემკვიდრეების სახელზე. სიტყვიერი ნიშანი PICASSO დარეგისტრირდა 1999 წლის 26 აპრილს ნიშნის შეთანხმების მე-12 კლასის შემდეგი საქონლის ჩამონათვალის მიმართ: „სატრანსპორტო საშუალებები; სახმელეთო, საჰაერო ან წყლის გადაადგილების აპარატურა, მანქანები, ავტობუსები, სატვირთო მანქანები, ფურგონები, ქარავნები, სატრანსპორტო საშუალებების მისაზმელი“.

11. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) შესაბამისმა განყოფილებამ დააკმაყოფილა მოთხოვნილი რეგისტრაცია იმ მოტივით, რომ არ არსებობდა სადავო ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა. პიკასოს თანამემკვიდრეებმა გაასაჩივრეს ეს გადაწყვეტილება შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) სააპელაციო საბჭოში №40/94 რეგულაციის 59-ე მუხლის შესაბამისად და მოითხოვეს გადაწყვეტილების გაუქმება და განაცხადის უარყოფა.

12. 2002 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილებით (6), მესამე სააპელაციო საბჭომ არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და დაადგინა, რომ შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების მაღალი დონის გათვალისწინებით, განსახილველი ნიშნები არ იყო ფონეტიკურად ან ვიზუალურად მსგავსი. უფრო მეტიც, მან მიიჩნია, რომ აღრინდელი ნიშნის კონცეპტუალურმა ზემოქმედებამ შესაძლებელი გახადა ამ ორ ნიშანს შორის ნებისმიერი ფონეტიკური ან ვიზუალური კავშირის განეიტრალება.

13. 2002 წლის 13 ივნისს პირველი ინსტანციის სასამართლოს რეესტრში შეტანილი მოთხოვნით (განცხადებით), პიკასოს მემკვიდრეებმა აღძრეს სარჩელი სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

ბ- გასაჩივრებული გადაწყვეტილება

14. აპელანტების მიერ წამოყენებული პირველი სასარჩელო მოთხოვნა ემყარება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, ხოლო მეორე მოთხოვნის თანახმად, სააპელაციო საბჭო გასცდა დავის ფარგლებს.

15. ვინაიდან სარჩელი არ ეხება პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მეორე სასარჩელო მოთხოვნასთან დაკავშირებით, კომენტარი არ არის საჭირო.

16. მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევასთან დაკავშირებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ პირველად ჩაატარა აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება საქმეში „Laboratorios RTB v OHIM“ (7) დადგენილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, იმის მითითებით, რომ ორი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონელი ნაწილობრივ იდენტურია და ნაწილობრივ მსგავსი. (8)

17. ადრინდელ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით, (9) სასამართლომ განიხილა ამ ორ ნიშანს შორის მსგავსების ხარისხი. მან დაასკვნა, რომ მიუხედავად ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებისა, აღნიშნული მსგავსების ხარისხი დაბალი იყო. განსახილველ ნიშნებს შორის კონცეპტუალურ მსგავსებასთან დაკავშირებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიუთითა აშკარა განსხვავებაზე, ერთი მხრივ, ცნობილი მხატვრის სახელსა (10) და, მეორე მხრივ, სიტყვა „პიკაროს“ შორის, რაც მიუთითებს, რომ ესპანურენოვანი სამყაროს გარეთ, ამ უკანასკნელს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, (11), თუმცა მან არ გააანალიზა მისი წარმოშობა (12).

18. კონცეპტუალურმა განსხვავებებმა და პიკასოს, როგორც „Les demoiselles d'Avignon“-ის მხატვრის სახელის (13) მკაფიო სემანტიკამ მიიყვანა სასამართლო დასკვნამდე, რომ აღნიშნული სიტყვის, როგორც ავტომობილების სასაქონლო ნიშანმა არ შეიძლება გადაფაროს „გერნიკას“ ავტორის სახელი (14) საშუალო მომხმარებლის აღქმაში, რომელიც პირველადი რეაქციით, ამ სახელს არასდროს დაუკავშირებს სატრანსპორტო საშუალებას. აქედან გამომდინარე, პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაასკვნა, რომ სრული კონცეპტუალური განსხვავება სადავო ნიშნებს შორის აღემატება ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებებს. (15)

19. დიდი მხატვრის მემკვიდრეები ამტკიცებდნენ, რომ რადგან სახელი PICASSO საყოველთაოდ ცნობილია, დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, უნდა ჰქონდეს უფრო ფართო დაცვა, როგორც ნიშნებს, რომლებსაც აქვთ მაღალი განმასხვავებელუნარიანობა. (16) ეს მოსაზრება უარყო პირველი ინსტანციის სასამართლომ, რომელმაც მიიჩნია, რომ მხატვრის სახელგანთქმულობის ფაქტს, არ შეუძლია გაზარდოს აღრევის შესაძლებლობა შესაბამის საქონელთან დაკავშირებით. (17)

20. და ბოლოს, სასამართლომ განიხილა საქონლის შექმნის დროს შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხი, ტექნოლოგიური განვითარების დონისა და ამ ტიპის საქონლის ფასის გათვალისწინებით და დაასკვნა, რომ ის განსაკუთრებით მაღალი იყო. თუმცა, მან არ გაითვალისწინა საზოგადოების აღქმა სხვა დროს, გარდა შექმნის მომენტისა, განსაკუთრებით შესყიდვის შემდეგ, რაც შეიძლება რელევანტური იყოს გაყიდვის შემდგომი აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას. (18)

III – ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოში საქმისწარმოება და მხარეთა არგუმენტები

21. პიკასოს მემკვიდრეების მიერ სარჩელი შეტანილი იქნა ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს რეესტრში 2004 წლის 19 აგვისტოს და შესაგებელი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მიერ შეტანილი იქნა 6 დეკემბერს. დამატებით სხვა პასუხი ან შესაგებელი არ შესულა.

22. მოსმენა გაიმართა 2005 წლის 14 ივლისს და მას ესწრებოდნენ ორივე მხარის, ასევე DaimlerChrysler-ის წარმომადგენლები, ეს უკანასკნელები საქმეში პირველ ინსტანციაში და სარჩელის განხილვის დროს ჩაერთნენ.

23. აპელანტები ამტკიცებენ (მოითხოვენ), რომ სასამართლომ უნდა:

–გააუქმოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2004 წლის 22 ივნისის გასაჩივრებული გადაწყვეტილება საქმეზე T-185/02;

– გააუქმოს შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მესამე სააპელაციო საბჭოს 2002 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე R 247/2001-3 იმდენად, რამდენადაც მან უარყო აპელანტის მიერ შეტანილი საჩივარი DaimlerChrysler-ის მიერ სიტყვიერი ნიშნის „PICARO“ კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის შესახებ შეტანილი განაცხადის წინააღმდეგ.

– დაავალდებულოს (დაავალოს) შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM), დაფაროს, როგორც საკუთარი, ასევე, აპელანტის პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო წარმოებისას გაწეული ხარჯები.

24. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება OHIM ითხოვს, სასამართლომ:

– არ დააკმაყოფილოს სარჩელი;

– დაეკისროთ აპელანტებს ხარჯების გადახდა

25. პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე მხარს უჭერს შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მოთხოვნებს.

IV – სააპელაციო სარჩელის საფუძვლის ანალიზი

26. აპელანტებმა წარმოადგინეს მხოლოდ ერთი საფუძველი, დაყოფილი ოთხ ნაწილად, რომელიც ეფუძნება 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

ა – ნაწილი 1 სააპელაციო საჩივრის საფუძველი

27. პიკასოს მემკვიდრეები აპროტესტებენ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების 56-58-ე პარაგრაფებს, სადაც მითითებულია, რომ სემანტიკური განსხვავებები დიდწილად შეიძლება ანეიტრალდეს ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებებს. პიკასოს მემკვიდრეები ამტკიცებენ, რომ ასეთი მიზნებისთვის არ იქნება აუცილებელი, რომ ერთ-ერთ ნიშანს მაინც ჰქონდეს შესაბამისი საზოგადოების აღქმაში მკაფიო და სპეციფიკური მნიშვნელობა, რათა საზოგადოებამ შეძლოს დაუყოვნებლივ გაიგოს მნიშვნელობა. (19)

28. ისინი ამტკიცებენ, რომ არასწორია ამ ტერმინებით წესის ჩამოყალიბება, თუნდაც ცალკეული კონკრეტული შემთხვევა შეესაბამებოდეს მას. არ არის გასაზიარებელი ის ფაქტი, რომ ნიშანი იძენს ზუსტ მნიშვნელობას მისით მონიშნული საქონლის კონტექსტის მიღმა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ამით იზრდება კონცეპტუალური განსხვავებები სხვა ნიშნებთან, ასეთ შემთხვევაში არ არის საჭირო იმის შემოწმება, აღწევს თუ არა ეს განსხვავება საკმარის დონეს.

29. უფრო მეტიც, პიკასოს მემკვიდრეების თვალთახედვით, არ იქნება ლოგიკური, რომ კონცეპტუალურმა განსხვავებებმა გაანეიტრალა გრაფიკული და ფონეტიკური მსგავსებები მხოლოდ მალაგას მხატვრის რეპუტაციის საფუძველზე, (20) საქონლის მითითების გარეშე, რომლისთვისაც გამოიყენება ნიშნები, რაც ეწინააღმდეგება ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს განცხადებებს „Lloyd Schuhfabrik Meyer“-ის გადაწყვეტილებაში. (21)

30. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მტკიცებით, აპელანტის მხოლოდ ის არგუმენტი, რომელიც ეხება ნიშანსა და იმ საქონელს შორის კავშირის სათანადოდ გათვალისწინებას

სამართლებრივად რელევანტურია აპელაციის (საჩივრის) კონტექსტში. ამასთან დაკავშირებით იგი ამტკიცებს, რომ ნიშნების მსგავსების შეფასებისას, დაცული საქონელი და მომსახურება მნიშვნელოვანია მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ისინი გადამწყვეტ გავლენას ახდენენ მომხმარებლის აღქმაზე.

31. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) სადავოდ ხდის ნებისმიერი წესის არსებობას, რომელიც ადგენს, სემანტიკური შედარების შეზღუდვას, იმის გათვალისწინებით, რომ მიზანი არის საერთო შეფასების მიღწევა. ამიტომ მას მიაჩნია, რომ პიკასოს თანამემკვიდრეების მიერ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება უბრალოდ გამოხატავს აზრს, რომ სასაქონლო ნიშანი ქმნის გლობალურ შთაბეჭდილებას საზოგადოების აღქმაში.

32. DaimlerChrysler უარყოფს რაიმე აღრევის შესაძლებლობას, რომელიც წარმოიქმნება სიტყვის PICASSO კონკრეტული იდეოლოგიური შინაარსიდან და შემდეგ ამტკიცებს, რომ ეს სახელი შეგნებულად გამოიყენეს, რათა მომხმარებლების გონებაში სწორედ ასეთი შესამჩნევი (აღქმადი) კავშირი შეექმნათ მანქანებსა და ხელოვანს შორის.

33. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად ამ წესის კანონიერების საკითხი წამოიჭრა სასამართლოს წინაშე და ამიტომ მიზანშეწონილია მოკლედ მივმართოთ შესაბამის სასამართლო პრაქტიკას. „SABEL“-ის საქმეზე¹ სასამართლომ განაცხადა, რომ საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორი უნდა იყოს გათვალისწინებული, (22) და ასევე, სადავო ნიშნების ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან კონცეპტუალურ მსგავსებასთან დაკავშირებით მიუთითა, რომ გლობალური შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს ნიშნების მიერ წარმოქმნილ საერთო შთაბეჭდილებას (23), განსაკუთრებით მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით. (24)

34. ვიზუალური, ფონეტიკური ან სემანტიკური კომპონენტების შეფასება, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ „დომინანტია“, თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში, დავის განმხილველი სასამართლოს პასუხისმგებლობაა. მე უკვე გამოვთქვი ჩემი მოსაზრებები სხვაგან (25) ამ სფეროში ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს განხილვის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ამიტომ საკმარისია ითქვას, რომ სასამართლოს დებულების 58-ე მუხლის შესაბამისად, მას არ შეუძლია განიხილოს ფაქტობრივი საკითხი.

35. გასაჩივრების გზით გადახედვის ასეთი უფლებამოსილება ამოქმედდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განსახილველი წესი გამოყენებული იქნება აბსოლუტურად და ნაჩქარევად, ანუ წინასწარ სხვადასხვა ელემენტების ცალკეული ანალიზის გარეშე. ეს გაუტოლდება ავტომატურ გამოყენებას, რომელიც აშკარა წინააღმდეგობაში მოვა სასამართლოს ზემოხსენებულ დადგენილ პრაქტიკასთან.

36. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 54-ე და 55-ე პუნქტებმა აწონ-დაწონა ყველა ელემენტი აღნიშნული სასამართლო პრაქტიკის სამართლის შესაბამისად, სანამ კონცენტრირდებოდა სემანტიკურ ელემენტზე.

37. მიღწეული შედეგი არ არის გასაკვირი, რადგან იურიდიულ ლიტერატურაში უკვე შემოთავაზებულია, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთი ელემენტის მსგავსება საკმარისია აღრევის შესაძლებლობის არსებობისთვის, (26) ორი სახელის სემანტიკურმა შედარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორი დიამეტრულად საპირისპირო მიმართულება: ან წარმოშობს აღრევის შესაძლებლობას

¹ იხ. Judgment of the Court of 11 November 1997., SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport; <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0251>>

ან ანეიტრალებს აღრევის შესაძლებლობას, რომელიც გამოწვეულია შედარებული ნიშნების ფონეტიკური შეფასებით. (27)

38. აპელანტები ამტკიცებენ, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღებისას არ გაითვალისწინა საქონელი და ბაზარი, როგორც ამას „Lloyd Schuhfabrik Meyer“-ის საქმე მოითხოვდა. თუმცა, ამ გადაწყვეტილების 27-ე პუნქტი მოითხოვს ამ ფაქტორების გათვალისწინებას მხოლოდ მაშინ, როდესაც შესაბამისი სასამართლო დაადგენს, რომ არსებობს გარკვეული დონის ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური მსგავსება. თუმცა, გასაჩივრებულმა გადაწყვეტილებამ ასე არ მიიჩნია და, შესაბამისად, სასამართლოს არ მოეთხოვა მისი მნიშვნელობის შეფასება განსახილველი საქონლის ან მომსახურების კატეგორიის და პირობების გათვალისწინებით, რომლებშიც ისინი იყიდება.

39. აქედან გამომდინარე, გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით არ ირღვევა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი და იმის გამო, რომ სააპელაციო საჩივრის საფუძვლის პირველი ნაწილი უსაფუძვლოა, იქნეს უარყოფილ უნდა იქნეს.

ბ - ნაწილი 2 სააპელაციო საჩივრის საფუძველი

40. სააპელაციო საჩივრის საფუძვლის მეორე ნაწილში, კუბიზმის მამის ერთ-ერთი მემკვიდრე (28) აკრიტიკებს პირველ ინსტანციის სასამართლოს იმის გამო, რომ პატივს არ სცემს სასამართლო პრაქტიკას იმის თაობაზე, რომ რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით უფრო მაღალია აღრევის შესაძლებლობა ან ის, რაც ადასტურებს, რომ ნიშნები, რომლებსაც აქვს თანდაყოლილი განმასხვავებელუნარიანობა (29), ასევე, მათ ბაზარზე აღიარების გამო, სარგებლობენ დაცვის უფრო მაღალი დონით. (30)

41. აპელანტთა მტკიცებით, ის ფაქტი, რომ სიტყვას PICASSO აქვს ეს არსებითად განმასხვავებელუნარიანი ბუნება და სრულებით არ აღწერს სატრანსპორტო საშუალებებს, არ იყო ასახული პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.

42. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს არ უგულებელყვია SABEL-ის გადაწყვეტილებაში დადგენილი ზემოაღნიშნული წესი, ვინაიდან მან ფაქტობრივად დაადგინა, რომ განსახილველ ნიშანს არ გააჩნდა განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი.

43. ეს არის ფაქტობრივი საკითხი, რომლის შეფასების უფლება ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს არ აქვს და ეს აპელანტის არგუმენტს დაუშვებელს ხდის. პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეცდომის აღიარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი, თუ იარსებებდა სამართლებრივი ნორმა, რომელიც დაადგენდა, რომ ფართოდ ცნობილი სახელის გამოყენება მას მაღალ განმასხვავებელუნარიანობას ანიჭებს. თუმცა, კავშირის დადგენილი სასამართლო პრაქტიკით მსგავსი წესი არ არის დამტკიცებული. (31)

44. პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე კვლავაც ამტკიცებს, რომ სახელს „PICASSO“ არ აქვს ამგვარი განმასხვავებელუნარიანობა ავტომობილებისთვის და, შესაბამისად, ასეთი ხასიათის შემცირება შეუძლებელია.

45. თუკი საჩივრის ეს ნაწილი მიჩნეულ იქნება პირველი ინსტანციის სასამართლოს კრიტიკად PICASSO-ს ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ბუნების არ აღიარების გამო, მაშინ ის დაუშვებელი იქნებოდა, როგორც ამას შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) აღნიშნავს, იმ მოტივით, რომ იგი

გულისხმობს ფაქტების შეფასებას, რომელიც სცილდება ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს კომპეტენციას.

46. მიუხედავად ამისა, სააპელაციო საჩივრის სიტყვიერი ფორმულირებიდან ჩანს, რომ აპელანტის მტკიცებით, პირველი ინსტანციის სასამართლო შეცდა, რომ არ გამოიყენა წესი, რომელიც უფრო მეტ დაცვას ანიჭებდა ნიშანს, რომელსაც უაღრესად განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი აქვს.

47. თუმცა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 55-ე, 57-ე და 61-ე პუნქტების თანახმად, სიტყვიერ ნიშანს „PICASSO“ არ ჰქონდა ამგვარი ხასიათი, სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ და, შესაბამისად, არ უნდა მიეცეს ფართო დაცვა ცნობილი მხატვრის სახელის გამო.

48. აქედან გამომდინარე, არ არსებობს საფუძველი რათა მივიჩნიოთ, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება არღვევს მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს და, შესაბამისად, სააპელაციო საჩივრის საფუძვლის მეორე ნაწილი უარყოფილი უნდა იქნეს მისი დაუსაბუთებულობის გამო.

გ - ნაწილი 3 სააპელაციო საჩივრის საფუძველი

49. სააპელაციო საფუძვლის ამ ნაწილში აპელანტი აპროტესტებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოყენებულ მეთოდს აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად, რომელიც დაფუძნებულია ჩვეულებრივი მომხმარებლის ყურადღების ხარისხზე მისი მომზადებისა და არჩევანის გაკეთების დროს. აპელანტი მიიჩნევს, რომ ეს ძალიან შემზღვეველია, ვინაიდან მომხმარებლები საქონელს მაშინაც ნახულობენ, როდესაც მათ არ უწევთ შეძენის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება და, მეორე მხრივ, „არსენალის საფეხბურთო კლუბის“ („Arsenal Football Club“) გადაწყვეტილების თანახმად, (32) ნიშნებს, ასევე, აქვს გაყიდვის შემდგომი მიზანი.

50. მასასადამე, პიკასოს მემკვიდრეების მტკიცებით, ის ფაქტი, რომ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში საშუალო მომხმარებლის, მხოლოდ არჩევანის გაკეთების მომენტში არსებულ ყურადღების დონეზე აქცენტი, არღვევს №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს, რადგან ის არ ითვალისწინებს წესს, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი დაცული უნდა იყოს ყოველგვარი აღრევისგან როგორც შეძენამდე, ასევე, მის შემდეგ.

51. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) ამტკიცებს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანშეწონილია მომხმარებელთა გაყიდვის შემდგომ ყურადღების დონეზე აქცენტირება, მაგალითად, შეფუთული საქონლის შეძენისას. თუმცა, ზოგადად, მომხმარებლის ინტერესი უნდა შეფასდეს კონკრეტული პროდუქტის არჩევის მომენტში.

52. „DaimlerChrysler“ ეყრდნობა გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში გამოთქმულ მოსაზრებებს, რათა მხარი დაუჭიროს თავის არგუმენტს, რომ მომხმარებელთა ყურადღების ხარისხი განსაკუთრებით მაღალია ავტომობილის შეძენის დროს. მეორე მხრივ, იგი უარყოფს, რომ რაიმე აღრევა შეიძლება წარმოიშვას გარიგების დასრულების შემდეგ და ამტკიცებს, რომ მყიდველი განსაკუთრებით ფრთხილი და დაკვირვებულია გადაწყვეტილების მიღებისას და ამიტომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასება სწორედ ამ მომენტზე უნდა იყოს ფოკუსირებული.

53. რამდენადაც სააპელაციო საფუძვლის ეს ნაწილი ეფუძნება არსენალის საქმეზე გადაწყვეტილებას, მნიშვნელოვანია გადავხედოთ, რას ადგენს ეს გადაწყვეტილება. 57-ე პუნქტი დასაშვებად მიიჩნევს შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთმა მომხმარებელმა შეიძლება განმარტოს ნიშანი, როგორც საქონლის წარმოშობის წყარო, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქონელი გაყიდა ბ-ნმა რიდმა და აღარ არის

გაყიდვის ადგილას, სადაც განთავსებულია შეტყობინება, რომ აღნიშნული საქონელი არ არის კლუბის მიერ ოფიციალურად დამტკიცებული. გარდა ამისა, იგი არ ადგენს რაიმე ზოგად წესს იმის შესახებ, რომ სასაქონლო ნიშნის დანიშნულება გრძელდება საქონლის გაყიდვის შემდეგ.

54. როგორც შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) აღნიშნავს თავის პასუხში, სასამართლომ გაყიდვის შემდგომი აღრევის არგუმენტი მხოლოდ იმის დასადასტურებლად გამოიყენა, რომ ადგილი ჰქონდა სასაქონლო ნიშნის უფლებების დარღვევას, მიუხედავად იმისა რომ ბ-ნმა რიდმა გამოაქვეყნა შეტყობინება თავის დახლზე, სადაც მითითებულია, რომ საქონელი არ ეკუთვნოდა Arsenal FC-ს. გარდა ამისა, ავტორთა უმეტესობა არ აღიარებს, რომ გაყიდვის შემდგომი აღრევა რელევანტურია აღრევის შესაძლებლობის გაანალიზებისას. (33)

55. ზემოაღნიშნული ანალიზის ფონზე, როგორც ჩანს, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა არ ყოფილა და, შესაბამისად, სააპელაციო საფუძვლის მესამე ნაწილიც უნდა იქნეს უარყოფილი, როგორც დაუსაბუთებელი.

დ - სააპელაციო საჩივრის საფუძვლის მე-4 ნაწილი

56. სააპელაციო საფუძვლის მეოთხე ნაწილი ექვეყნებ აყენებს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-60 პუნქტში მოცემულ განსხვავებას, იმის მიხედვით, ფასდება თუ არა აღრევის შესაძლებლობა საჩივრის/ოპოზიციის პროცედურის კონტექსტში, [რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად] ან სასაქონლო ნიშნის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში [მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით], რაც ეწინააღმდეგება სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ პოზიციას Arsenal Football Club-ის გადაწყვეტილებაში.

57. აპელანტთა მტკიცებით, ასეთი განსხვავება არ არის გამართლებული არც №40/94 რეგულაციის ფორმულირებით და არც მისი ძირითადი სტრუქტურით, ვინაიდან ორივე სიტუაცია მოითხოვს გაყიდვის შემდეგ აღრევის ანალიზს, განსაკუთრებით ისეთი საქონლის შემთხვევაში, როგორცაა საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მუდმივად არის საზოგადოების ყურადღების ცენტრში გზებსა და რეკლამაში.

58. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) ხაზს უსვამს აშკარა განსხვავებას არსენალის (Arsenal) საქმისა და სადავო გადაწყვეტილების ფაქტებს შორის, როგორც პროცედურასთან, ერთ შემთხვევაში სავარაუდო დარღვევასთან და საჩივართან დაკავშირებით, ასევე, განსახილველ ობიექტთან დაკავშირებით, რომელიც პირველ შემთხვევაში ეხება იდენტურ საქონელს და ნიშანს, ხოლო მეორე შემთხვევაში - მსგავს საქონელსა და ნიშანს. ამ ფონზე, არსენალის გადაწყვეტილება ეხებოდა არა აღრევის შესაძლებლობას 89/104/EEC დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, (34), არამედ ამ დებულების ფარგლებში საჩივრის გამოყენების შესაძლებლობას.

59. პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე ამტკიცებს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ეს პუნქტი უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული გარემოებები, რომლებიც არ არის მნიშვნელოვანი საჩივრის პროცედურის კონტექსტში, შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს სასაქონლო ნიშნის გამოყენების დროს უფლებების დარღვევის წარმოებასთან დაკავშირებულ პროცესში.

60. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მე-60 პუნქტი გვაუწყებს, რომ აღრევის შესაძლებლობის შეფასების მიზნით შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების ხარისხის საკითხი განსხვავდება საკითხისგან, მხედველობაში მიიღება თუ არა შემენის შემდგომი გარემოებები სასაქონლო ნიშნის

უფლებების დარღვევის შემოწმებისას, როგორც ეს მიღებული იყო არსენალის (Arsenal) გადაწყვეტილებაში იდენტური სიმბოლოს გამოყენებასთან დაკავშირებით.

61. ამ კონტექსტში, ეს განცხადება მხოლოდ ხაზს უსვამს განსხვავებას, ერთი მხრივ, ზომავს საზოგადოების ყურადღების ხარისხს, რათა შეფასდეს ორ მსგავს ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა, რადგან თუ ისინი იდენტური იქნებოდა, ეს იქნებოდა სასაქონლო ნიშნის უფლებების დარღვევის შემთხვევა და, მეორე მხრივ, გაყიდვის შემდგომი კონკრეტული გარემოებების მნიშვნელობის დადგენა, რომლებიც შეიძლება რელევანტური იყოს იმის დასადგენად, დაირღვა თუ არა ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. როგორც მე-60 პუნქტიდან ირკვევა, პირველი ინსტანციის სასამართლოს არასოდეს მიუთითებია რაიმე განსხვავებაზე აღრევის შესაძლებლობის ანალიზთან დაკავშირებით იმის მიხედვით, კონტექსტი მოიცავს გასაჩივრების პროცედურას, თუ უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ საქმისწარმოებას.

62. ამიტომ სააპელაციო საჩივრის საფუძვლის მეოთხე ნაწილიც დაუსაბუთებლად უნდა იქნეს მიჩნეული.

63. იმის გამო, რომ სააპელაციო საჩივარში მოყვანილი ყველა არგუმენტი უარყოფილია, როგორც დაუსაბუთებელი, არ არსებობს სხვა ალტერნატივა, გარდა საჩივრის უარყოფისა.

V- მოკლე დასკვნითი შენიშვნები

64. პიკასოს მემკვიდრეების კანონიერ წარმომადგენელს მიეცა შესაძლებლობა, ესარგებლა სააპელაციო განხილვით და გამოხმაურებოდა მაღალი რეპუტაციის მქონე ან პოპულარული ადამიანების სათანადო სახელების სასაქონლო ნიშნად გამოყენების მასშტაბსა და სიხშირეს, ახსენა ისეთი ცნობილი ისტორიული ფიგურები, როგორებიცაა: ნაპოლეონი, ჩერჩილი თუ გორბაჩოვი; დიზაინერები: კრისტიან დიორი ან ალესი; სპორტსმენები, როგორებიც არიან ბორის ბეკერი ან თაიგერ ვუდსი; და კომპოზიტორები, როგორიცაა მოცარტი. მან მოიხსენია ვაჭრობის როლი, განსაკუთრებით იმდენად კარგად ცნობილ ნიშნებთან დაკავშირებით სხვა საქონლის პოპულარიზაციაში, რომელიც აღარ არის დაკავშირებული ორიგინალურ საქონელთან, (35), როგორიცაა: „Coca-Cola“ (გამაგრებელი სასმელები), ტანსაცმლისა და საკანცელარიო ნივთებისთვის; „Marlboro“ (სიგარეტი), ტანსაცმლისთვის; „Davidoff“ (სიგარეტი), ძვირადღირებული კოსმეტიკისთვის. ეს მიბიძგებს წარმოვადგინო რამდენიმე დაკვირვება.

65. უპირველეს ყოვლისა, იმ ფაქტმა, რომ პიკასოს მემკვიდრეებმა ლიცენზია მისცეს ავტომობილის მწარმოებელ Citroën-ს ერთ-ერთ ტიპის მოდელზე Xsara-ზე გამოსაყენებლად, გამოიწვია კრიტიკა, განსაკუთრებით პარიზის პიკასოს მუზეუმის დირექტორის მხრიდან, რომელიც შიშობდა, რომ გენიოსის იმიჯი შეუქცევადად დაზიანდებოდა (36) და რომ მესამე ათასწლეულში პიკასო სხვა აღარაფერი იქნებოდა, თუ არა მანქანების ბრენდი.

66. მიუხედავად იმისა, რომ კავშირის კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას საკუთარი სახელები დარეგისტრირდეს სასაქონლო ნიშნად საქონლისა და მომსახურების ფართო სპექტრზე გამოსაყენებლად, დაცვის ხარისხი, რომელსაც ისინი იმსახურებენ, ან რაც მათ შეიძინეს, უნდა განსხვავდებოდეს ამ ტიპის სამრეწველო საკუთრების უფლების არსებითი ფუნქციის გათვალისწინებით.

67. მე არაერთხელ განვაცხადე, თუ რა მიმაჩნია სასაქონლო ნიშნის სამართლის არსებით მიზნად: იმ ინფორმაციის სიზუსტის დაცვა, რომელსაც რეგისტრირებული ნიშანი გვაწვდის კონკრეტული საქონლის კომერციული წარმოშობის შესახებ, (37) სხვა ფუნქციების არსებობის მიუხედავად. (38)

68. მე, ასევე, აღვნიშნე (39), რომ სასაქონლო ნიშნის ფლობა მის მფლობელს ანიჭებს მონოპოლიას, და მას შეუძლია აღკვეთოს მისი გამოყენება სხვების მიერ. ასეთი სამართლებრივი დაცვა კიდევ უფრო გამართლებულია სათანადო სახელის შემთხვევაში, რადგან ნებისმიერს შეუძლია ისარგებლოს. (40)

69. თუმცა ღირს გაკეთდეს ორი განმარტება იმ სახელების ლეგიტიმურ დაცვასთან დაკავშირებით, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა, თავიანთი მფლობელების პრესტიჟია, როდესაც ასეთი სახელწოდების გამოყენება ნებადართულია იმისაგან სრულიად განსხვავებულ კონტექსტში, რისთვისაც მან რეკუტაცია მოიპოვა, უფრო ფართო დაცვა, რომელიც უნდა მიენიჭოს მაღალი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ნიშნებს, ავტომატურად ვერ იქნება მოთხოვნილი. ამის მარტივი მიზეზი ის არის, რომ სხვა კონტექსტში ძალიან საეჭვოა, სახელი იძლევა თუ არა რაიმე ინფორმაციას საქონლის ან მომსახურების კომერციული წარმოშობის შესახებ, ყოველ შემთხვევაში, საწყის ეტაპზე მაინც. მეორეც, არსებობს გარკვეული საერთო ინტერესი დიდი ხელოვანების სახელების, რომლებიც წარმოადგენენ კულტურულ მემკვიდრეობას, კომერციული სიხარბისაგან დასაცავად, რათა დაიცვან მათი ნამუშევრები გაუფასურებისაგან. ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ ზომიერად ინფორმირებული, გონივრულად დაკვირვებული და გამჭრიახი მომხმარებელი, რომელიც აღარ უკავშირებს ისეთ სახელებს, როგორცაა Opel, Renault, Ford ან Porsche იმ გამოჩენილ ინჟინრებს, რომელთა პროდუქტებსაც მათი სახელი ეწოდა, სამწუხაროდ, არც ისე შორეულ მომავალში დაექვემდებარება იგივე პროცესს პიკასოს სახელი.

VI- ხარჯები

70. 122-ე მუხლის თანახმად, პროცედურული წესების 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან ერთად, რომელიც გამოიყენება სააპელაციო საჩივრებზე, 118-ე მუხლის საფუძველზე, წაგებულ მხარეს უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა. შესაბამისად, როგორც მე გირჩევთ, თუ აპელანტის საჩივარი უარყოფილი იქნება, აპელანტს უნდა დაეკისროს სააპელაციო ხარჯების გადახდა.

VII- დასკვნა

71. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მე ვთავაზობ სასამართლოს არ დააკმაყოფილოს პიკასოს მემკვიდრეების მიერ შეტანილი საჩივარი 2004 წლის 22 ივნისის პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საქმეზე T-185/02 და დააკისროს აპელანტებს მასთან დაკავშირებული გაწეული ხარჯები.

1 – ორიგინალი ენა: ესპანური

2 – საქმე T-185/02 რუის პიკასო და სხვები შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების წინააღმდეგ – დაიმლერკრაისლერი (პიკარო) [2004] ECR II-0000. საქმე T-185/02 Ruiz-Picasso and Others v OHIM – DaimlerChrysler (PICARO) [2004] ECR II-0000.

3 – 1993 წლის 20 დეკემბრის № 40/94 საბჭოს რეგულაცია (EC) კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ (OJ 1994 L 11, p. 1), შესწორებული 1994 წლის 22 დეკემბრის №3288/94 საბჭოს რეგულაციით (EC) ურუგვასის რაუნდის ფარგლებში დადებული ხელშეკრულებების განსახორციელებლად (OJ 1994 L 349, p. 83).

უნდა აღინიშნოს, რომ ხელოვნების ორ დარგში თავისი ნამუშევრებით ცნობილი ხელოვანის უეცარი გამოჩენები ლიტერატურაში, კონკრეტულად კი დრამატურგიაში, ნაკლებად წარმატებული იყო. ამის

შედეგია პიესა „Les quatre petites filles“ („ოთხი პატარა გოგონა“), ექვს მოქმედებად, რომელიც დაიწერა 1948 წელს, მაგრამ არ გამოქვეყნებულა გალიმარდის მიერ 1969 წლამდე. ესპანური ვერსია, სახელწოდებით „Las cuatro niñas“, თარგმნილი მარია ტერეზა ლეონის მიერ, გამოქვეყნდა მადრიდში აგილარის მიერ 1973 წელს. მისი პოეტური მხარე, რომელსაც იგი მიუბრუნდა ნაკლებად აქტიური მხატვრობისა და ქანდაკების მომენტებში ან პირადი ცხოვრების რთულ პერიოდში, არის Gustavino, M. და Michaël, A., ნაშრომი "L'écriture n'est pas un jeu", („წერა არ არის თამაში“) კრებულში Picasso, l'objet du mythe, École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Paris, 2005, გვ. 109 და შემდგომ.

5 – ეს ტერმინი აღნიშნავს ადამიანთა ჯგუფს, მხატვრის ოჯახის ყველა წევრს, რომლებიც ქმნიან სამკვიდროს (ქონებას) თანამფლობელობაში საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 815-ე და მომდევნო მუხლის შესაბამისად, რომლებიც არიან აპელანტები.

6 – საქმე R 247/2001-3.

7 – საქმე T-162/01 Laboratorios RTB v OHIM [2003] ECR II-2821.

8 – გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 49-დან 52 მდე პუნქტები.

9 – კერძოდ საქმე T-292/01 ფილიპ ვან ჰუსენის კორპორაცია შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) წინააღმდეგ. [2003] ECR II-4335.

10 – ზოგადად მიღებულია, რომ მხატვრის გვარი იტალიური წარმოშობისაა, მაგრამ პიკასოს ოჯახი ანდალუსიაში რამდენიმე თაობის განმავლობაში ცხოვრობდა, მის დაბადებამდე. როდესაც პარიზში საცხოვრებლად წავიდა, მან მამის გვარი „რუიზი“ ჩამოიშორა. როდესაც ის ესპანეთში ცხოვრობდა, მის ნახატებსა და ფერწერულ ნამუშევრებს ყოველთვის ჰქონდა სამნაწილიანი ხელმოწერა: პაბლო რუის პიკასო, ან პ.რ.პ. სავარაუდოა, რომ ფრანგების მიერ მისი პირველი გვარის წარმოთქმის პრობლემამ გამოიწვია მისი ჩამოშორება. მეორე მხრივ, სიტყვა პიკასოს წარმოთქმა, პრობლემას არ ქმნიდა მოლიერის ენაში. Lafuente Ferrari, E., 'Prólogo', in Huelin y Ruiz-Blasco, R., Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, p. 12.

11 – გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 53-ე 55-ე პუნქტები. Real Academia Española-ს მიერ გამოცემული ესპანური ენის ლექსიკონის მიხედვით (Diccionario de la lengua española, 21-ე გამოცემა, Real Academia Española, მადრიდი, 1992), „პიკარო“ (pícaro) ნიშნავს, კერძოდ, თავხედს, თაღლითს, კომიკურს, გარკვეული მიზნიდველობის გარეშე, წარმოდგენილი ესპანური ლიტერატურის ჟანრის დიდებულ ნაწარმოებებში, რომელიც ცნობილია როგორც პიკარესკი. ეს იყო უმაღლეს დონეზე ისეთ რომანებში, როგორცაა ანონიმური La vida de Lazarillo de Tormes, რომელიც პირველად გამოიცა 1554 წელს, მატეო ალემანის Guzmán de Alfarache, (1604) და ფრანსისკო დე კევედოს El Buscón (1604, პირველად გამოქვეყნდა 1620 წელს). რ.მენენდუზ პიდალიმ თავის Antología de prosistas castellanos, მადრიდი, 1917, გვ. 117, აღნიშნა, რომ მეთექვსმეტე საუკუნის ბოლო მესამედი და მეჩვიდმეტე საუკუნის პირველი ორი ათწლეული წარმოადგენდა ესპანური პროზის სიდიადის მწვერვალს, როგორც სილამაზის, ისე ცივილიზებულ სამყაროში მისი გავრცელების თვალსაზრისით. იგი უადრესად ორიგინალური იყო ორ სრულიად განსხვავებულ ჟანრში, კერძოდ, ყველაზე ამაღლებულ მისტიკურ ენაში, რომელსაც შეუძლია გამოხატოს ღვთაებრივი სიყვარულის ფილოსოფიის ყველა საიდუმლოება, და ყველაზე სასტიკი პიკარესკული, დაუნდობელი უსაქმურობისა და სიღარიბის უკიდურეს კლასის სატირული ასახვით, დაზიანებული პერსონაჟები. სიტყვა „პიკარო“ (pícaro) ესპანური კულტურის მიღმა შეიძლება უკეთ გავიგოთ, თუ ჰერგე, „ტინტინის“ შემქმნელი, ცდილობდა ამის ახსნას ამ კომიქსების გმირის, ტინტინისა და პიკაროსის თავგადასავლების წიგნში (Tintin et les Picaros, კასტერმანი, ტურნე, 1976). ის რომ არ გააკეთა ასე, ამით მან ვერ გადასცა თავის ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულენოვან მკითხველებს, რომელთა ენებში სიტყვა პიკარო შენარჩუნებულია, მისი

ქემმარიტი მნიშვნელობა და ისინი მას ალბათ უკავშირებენ პარტიზანულ ომს და განსაკუთრებით პარტიზანულ ჯგუფს წიგნში გენერალი ალკაზარის ხელმძღვანელობით.

12 – სიტყვა „პიკაროს“ ეტიმოლოგია გაურკვეველია. ის პირველად ნახსენებია ბარტოლომე პალაუსის „Farce Custodia del hombre“-ში, რომელიც დაიწერა 1541-1547 წლებში. J. Corominas-ის ლექსიკონის მიხედვით (Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid, 1974, ტომი III, გვ. 768,) „პიკარო“ ('pícaro') და მისი არქაული სინონიმი „პიკანო“ ('picaño') შეიძლება იყოს ჟარგონის ტიპის სიტყვები, რომლებიც მომდინარეობს ზმნიდან „პიკარ“ ('picar') (იგულისხმება, inter alia, სუსხვა, კბენა, ხვრელების გაჭრა და დაჭრა) და მიუთითებს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებზე, რომლებსაც პიკაროები აკეთებდნენ (მაგალითად, სამზარეულოს ხელი, ან პიკადორი ხარების ბრძოლის გაგებით). ასევე მოგვიანებით გავლენა მოახდინა ფრანგულმა სიტყვამ „პიკარდი“ ('picard'), რამაც წარმოშვა ტერმინი „პიკარდია“ ('picardía'), რაც მიუთითებს ფრანგულ პიკარდიის რეგიონზე, რომლის ბევრ მცხოვრებს იმ დროს, ძირითადად ჯარისკაცებს, ჰქონდა მშვიდი, უდარდელი. და ბოჰემური ცხოვრების წესი. ტერმინი პირველად წარმოიშვა ტრადიციიდან (საერთო სარგებლობიდან), სანამ ლიტერატურულ მნიშვნელობას მიიღებდა.

13 – ეს ნახატი, შესრულებული 1907 წელს და თავდაპირველად სახელწოდებით „Bordel philosophique“, აღნიშნავს კუბიზმის დაბადებას, სტილს, რომელიც მოიცავს ფიგურების ძირითად ფორმებამდე შემცირებას ავტონომიური გეომეტრიული ენის გამოყენებით მათ წარმოსაჩენად Brihuega Sierra, J., "Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939", in Die Geschichte der spanischen Kunst, Historia del arte de España-ს გერმანული ვერსია, Lunewerg Editores, 1996, გამოქვეყნებული Könneman, კოლონი, გვ. 438.

14 – ამ ნახატმა აღბეჭდა ჰიტლერის საჰაერო ძალების მიერ 1937 წლის 26 აპრილს ქალაქზე დაბომბვის საშინელება, რომელმაც ნახატს სახელი მისცა. გარდა მისი წმინდა მხატვრული დამსახურებისა, ის წარმოადგენს მხატვრის ისტორიისადმი ერთგულების დემონსტრირებას, მისი სპილოს ძვლის კოშკის დატოვების და კაცობრიობის მხარდამხარ დგომის გაგებით. Brihuega Sierra, J., op. ციტ., გვ. 460.

15 – გასაჩივრებული გადაწყვეტილების პუნქტი 56 დან 58 მდე.

16 – საქმე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, პუნქტი 24; საქმე C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, პ. 18.

17 – გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 61-ე პუნქტი.

18 – გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 59-ე და მე-60 პუნქტები.

19 – Phillips-Van Heusen Corp. v OHIM, ადრე ციტირებული, პუნქტი 54; და საქმე T-355/02 Mühlens v OHIM [2004] ECR II-0000, მიმდინარე საჩივარი.

20 – ეს მითითება უნდა გავიგოთ, როგორც ნეიტრალური განცხადება, რომელიც ეხება მხოლოდ მხატვრის წარმოშობის დადასტურებულ ადგილს და არა როგორც ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს, სტერილურ და ხელოვნურ დებატებში იმის შესახებ, იყო ის ფრანგი თუ ესპანელი.

21– საქმე C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819.

22 – ზემოთ ციტირებული, პუნქტი 22

23 – SABEL, პუნქტი 23.

24 – იხილეთ ასევე Lloyd Schuhfabrik Meyer, ადრე (ზემოთ) ციტირებული, პუნქტი 25.

- 25 – 2002 წლის 14 მაისს გამოტანილი მოსაზრებები საქმეზე C-104/00 P DKV v OHIM [2002] ECR I-7561, პუნქტები 58-დან 60-მდე.
- 26 – ეს არის, მაგალითად, Bender, A., 'Relative Eintragungshindernisse' შეხედულება, Ekey, F./Klippel, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, გვ. 930 და 931; ასევე Lloyd Schuhfabrik Meyer, ციტირებული ზემოთ, პუნქტი 28.
- 27– Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, მეორე გამოცემა, მადრიდი, 2004, გვ. 301.
- 28 – ძნელია ამ მხატვრული მოძრაობის (ტენდენციის) ზუსტი წარმოშობის დადგენა, თუმცა ბუნების კუბებად, კონუსებად და ცილინდრებად თარგმნის იდეა წარმოიშვა სეზანის მიერ ახალგაზრდა მხატვრისადმი მიწერილ წერილში მიცემული რჩევით, შესაძლოა იმის ახსნის მცდელობაში, რომ მან უნდა შეინარჩუნოს ეს ძირითადი ფორმები თავისი სურათების ორგანიზებისას. Gombrich, E.H., Historia del arte, ესპანური ვერსია რაფაელ სანტოს ტოროელას მიერ, Alianza, მეხუთე გამოცემა, მადრიდი, 1987, გვ. 481.
- 29 – SABEL-ის გადაწყვეტილება, ზემოთ ციტირებული, პუნქტი 24.
- 30 – Lloyd Schuhfabrik Meyer, გადაწყვეტილება, ციტირებული ზემოთ, პუნქტი 20.
- 31 – რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რომლებიც გამოიყენება განმასხვავებელუნარიანობის ხასიათის შესაფასებლად, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) მიუთითებს სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე გაერთიანებულ საქმეებზე, C-108/97 და C-109/97 Windsurfing Chiemsee [1999] ECR I-2779, პუნქტი 51 და Lloyd Schuhfabrik Meyer, ციტირებული ზემოთ, პუნქტი 23.
- 32 – საქმე C-206/01 Arsenal Football Club [2002] ECR I-10273 („არსენალის გადაწყვეტილება“), პუნქტი 57.
- 33 – Baudenbacher, C., and Naumann, A., „Neuste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe“, in Baudenbacher, C., and Simon, J., Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basle, 2003, გვ. 1 და შემდგომ, კერძოდ გვ. 47.
- 34 – საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC პირველი დირექტივა სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოება შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1).
- 35 – ზემოთ ციტირებული არსენალის საფეხბურთო კლუბის გადაწყვეტილების შესახებ იხილეთ Kilbey, I., 'The ironies of Arsenal v Reed', in European Intellectual Property Review, 2004, გვ. 479 და შემდგომ.
- 36 – გაზეთი El Mundo, 2000 წლის 6 იანვრის ხუთშაბათის გამოცემა, რომლის ნახვა შეგიძლიათ <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.
- 37 – საქმეში წარმოდგენილი დასკვნები სასამართლოს 2022 წლის გადაწყვეტილება Robelco (C-23/01 ECR I-10913, პუნქტი 26).
- 38 – როგორც, მაგალითად, გაყიდვების ხელშეწყობის ელემენტის ან ბიზნეს სტრატეგიის ინსტრუმენტის ფუნქცია; იხილეთ Grynfoegel, C., „აღრვეის შესაძლებლობა, ცნება ცვლადი გეომეტრიით კავშირის სასაქონლო ნიშნის კანონში“, Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, n° 6/2000, გვ. 494 და შემდგომ. კერძოდ. გვ. 500. აგრეთვე იხილეთ დასკვნები, 2002 წლის 13 ივნისს არსენალის საფეხბურთო კლუბის საქმესთან დაკავშირებით, ზემოთ ციტირებული, და კერძოდ, 43-ე და 46-დან 49-ე პუნქტები.

39 – საქმეში წარმოდგენილი დასკვნები, სასამართლოს 2003 წლის გადაწყვეტილება Shield Mark (C-283/01, Rec. p. I-14313, პუნქტი 50).

40 – ცნობილი ბრაზილიელი ფეხბურთელის პელეს სახელი დარეგისტრირდა ტანსაცმლისა და სპორტული ნივთებისთვისაც კი, როგორც ჩანს, ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე; შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) საჩივრების განყოფილების 1999 წლის 20 ივლისის №490/1999 გადაწყვეტილება, პელეტ „Pellet“ v „Pelé“.

15/03/2007, C-171/06 P, Quantum

სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეშვიდე პალატა)

15 March 2007 (*)

(აპელაცია – კავშირის სასაქონლო ნიშანი – რეგულაცია (EC) №40/94 – მუხლი 8(1)(ბ) – გამოსახულებითი ნიშანი – ადრინდელი ეროვნული სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივარი – აღრევის შესაძლებლობა)

საქმეში C-171/06 P,

2006 წლის 31 მარტს შემოსული სააპელაციო საჩივარი სასამართლოს დებულების 56-ე მუხლის მიხედვით,

ტ.ი.მ.ე. არტ ულუსლარარასი საათ ტიჯარეთი ვე დის ტიჯარეთი ას (T.I.M.E. ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ), დაარსებული სტამბულში (თურქეთი), წარმოდგენილი ადვოკატებით მ. ფრენჩეტი და ფ. ჯაკობაკი (M. Francetti და F. Jacobacci),

განმცხადებელი,

პროცესის სხვა მხარეები არიან:

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM), წარმოდგენილი ა. ფოლიარდ - მონგურალ და ჯ. ნოვაის გონსალვესის მიერ (A. Folliard-Monguiral და J. Novais Gonçalves), რომლებიც მოქმედებენ როგორც წარმომადგენლები,

პირველ ინსტანციაში მოპასუხე,

დევინლექ დეველოპმენტ ინოვეიშენ ლეკლერკ სა (Devinlec Développement Innovation Leclerc SA), დაარსებული ტულუზაში (საფრანგეთი), წარმოდგენილი ჯ.-პ. სიმონ (J.-P. Simon), ადვოკატით

განმცხადებელი პირველ ინსტანციაში,

სასამართლო (მეშვიდე პალატა),

შემდგარი მოსამართლეებისგან, პალატის თავმჯდომარე/პრეზიდენტი ჯ. კლუჩკა, ო კაოიმ (J. Klůčka, A. Ó Caoimh) (მომხსენებელი) და

პ. ლინდჰ (P. Lindh)

სასამართლოს გენერალური მრჩეველი: ე. შარპსტონ (E. Sharpston),

რეგისტრატორი: რ. გრას (R. Grass),

წერილობითი პროცედურის გათვალისწინებით,

სასამართლოს გენერალური მრჩეველის მოსმენის შემდეგ გადაწყვიტა გადაწყვეტილების გამოტანა ზეპირი მოსმენის გარეშე,

ადგენს:

გადაწყვეტილება

1. თავისი საჩივრით T.I.M.E ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ („TIME ART“) ცდილობს გააუქმოს ევროპის საზოგადოებების პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2006 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეზე T-147/03 Devinlec v OHIM –TIME ART (Quantum). [2006] ECR II-11 („გასაჩივრებული გადაწყვეტილება“), რომლითაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გააუქმა 2003 წლის 30 იანვარს შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) მესამე სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილება („სადავო გადაწყვეტილება“) და არ დააკმაყოფილა Devinlec Développement Innovation Leclerc SA („Devinlec“) საჩივარი, რომელიც ეყრდნობოდა ადრინდელ ეროვნულ სასაქონლო ნიშანს Quantième, გამოსახულებითი ნიშნის QUANTUM რეგისტრაციის წინააღმდეგ, რომელსაც მიმართა T.I.M.E. ART.-მა.

სამართლებრივი ჩარჩო

2. კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ (OJ 1994 L 11, გვ. 1) საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94 მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი და მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ii ქვეპუნქტი ადგენს:

„1. ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება:

...

(ბ) თუ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი დაცულია; აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოცირების შესაძლებლობას.

2. პირველი პუნქტის მიზნებისათვის, „ადრინდელი სასაქონლო ნიშნები“ ნიშნავს:

(ა) სასაქონლო ნიშნები, რომელთა წარდგენის თარიღი უფრო ადრეა, ვიდრე კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენის თარიღი, ...

...

(ii) წევრ სახელმწიფოში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები...”

საფუძველი

3. 1997 წლის 8 სექტემბერს T.I.M.E. ART-მა მიმართა შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებას (OHIM) გამოსახულებითი ნიშნის „QUANTUM“ კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის მოთხოვნით საქონლისთვის, რომელიც შედის 1957 წლის 15 ივნისის ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი, საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ, ნიცის შეთანხმების მე-14 კლასში: „მაჯის საათი, საათები,...”

4. 1998 წლის 9 ნოემბერს, Devinlec-მა წარადგინა საჩივარი №40/94 რეგულაციის 42-ე მუხლის შესაბამისად T.I.M.E. ART-ის მიერ შეტანილი სასაქონლო ნიშნის განაცხადის წინააღმდეგ, ნიცის

შეთანხმების მე-14 და მე-18 კლასებისთვის („ტყავის ნაწარმი“) საფრანგეთში რეგისტრირებული გამოსახულებითი ნიშნის Quantième-ის საფუძველზე.

5. Devinlec-ის საჩივრის საფუძველს, რომლითაც გასაჩივრებული იყო საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალი, წარმოადგენდა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული რეგისტრაციაზე უარის თქმის შედარებითი საფუძველი.

6. ეს საჩივარი დაკმაყოფილდა შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) საჩივრების განყოფილების 2001 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, რომელმაც, inter alia, დაადგინა, რომ საქონელი, რომელიც მონიშნული იყო დაპირისპირებული ნიშნებით, იყო ნაწილობრივ იდენტური და ნაწილობრივ მსგავსი და რომ ნიშნები იყო საკმარისი დონით მსგავსი ვიზუალური, ფონეტიკური და შინაარსობრივი თვალსაზრისით, რის გამოც ჩნდებოდა შესაბამისი მომხმარებლის მიერ მათ შორის აღრევის შესაძლებლობა.

7. სადავო გადაწყვეტილებით, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) მესამე სააპელაციო საბჭომ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება და უარყო Devinlec-ის საჩივარი. მან არსებითად მიიჩნია, რომ დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონლის იდენტურობისა და მსგავსების მიუხედავად, აუცილებელი იყო იმ გარემოებების გათვალისწინება, რომლებშიც ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონელი იყო გაყიდული და ის ფაქტი, რომ საათები და საათის თასმები ამ ნიშნით იყიდებოდა საბოლოო მომხმარებლისთვის მხოლოდ E. Leclerc-ის სავაჭრო ცენტრებში. ამ გარემოებების გათვალისწინებით, სააპელაციო საბჭომ მიიჩნია, რომ ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება და მათი შესაძლო საერთო მინიშნება რაოდენობაზე არ უბიძგებს საშუალო მომხმარებელს, ჩათვალოს, რომ საქონელი, რომელიც მონიშნულია დაპირისპირებული ნიშნებით, წარმოებულია იმავე საწარმოდან ან დაკავშირებული საწარმოებიდან, თუ ის განცხადებულ ნიშანს, რომლის რეგისტრაციაც მოთხოვნილია შემდეგი საქონლის ჩამონათვალისთვის - „მაჯის საათები, საათები, საათის თასმები, საათების ჯაჭვები/სამაჯურები, საათების ზოლები, ქეისები მაჯის საათებისთვის და საათებისთვის“, შეხვდება სხვა ობიექტებში, გარდა E. Leclerc-ის მაღაზიებისა.

საქმისწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება

8. 2003 წლის 30 აპრილს პირველი ინსტანციის სასამართლოს რეესტრში შეტანილი განცხადებით Devinlec-მა შეიტანა სარჩელი სადავო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნით. ამ მიზნით, მან წამოაყენა ორი სასარჩელო მოთხოვნა, რომლებიც ეფუძნება 1995 წლის 13 დეკემბრის კომისიის რეგულაციის (EC) №2868/95 50-ე წესის დარღვევას, იმპლემენტირებული №40/94 რეგულაციის (OJ 1995 L 303, გვ. 1) და №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

9. მეორე მოთხოვნასთან დაკავშირებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, უპირველეს ყოვლისა, განიხილა აღრევის შესაძლებლობა საშუალო ფრანგი მომხმარებლის მხრიდან, რომელიც განიხილა შესაბამის საზოგადოებად. რაც შეეხება დაპირისპირებული ნიშნით მონიშნულ საქონელს, მან გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 63-ე პუნქტში აღნიშნა, რომ აღნიშნულ საქონელს არ ყიდულობენ რეგულარულად და, როგორც წესი, გამყიდველის დახმარებით არჩევენ, შესაბამისად, საშუალო მომხმარებლის ყურადღების დონე ჩვეულებრივზე მაღალი უნდა იყოს, შესაბამისად, საკმაოდ მაღალი.

10. რაც შეეხება განსახილველი საქონლის შედარებას, პირველი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 64-ე პუნქტში დაადგინა, რომ ისინი ნაწილობრივ იდენტური და ნაწილობრივ მსგავსია.

11. რაც შეეხება დაპირისპირებული ნიშნების შედარებას, გადაწყვეტილების 68-92-ე პუნქტებში სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიშნები ვიზუალურად და ფონეტიკურად მსგავსია, თუმცა შინაარსობრივად განსხვავებული. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 88-ე და 89-ე პუნქტებში მითითებული იყო

„88 ... „სიტყვიერი ნაწილების მნიშვნელობა საშუალო ფრანგი მომხმარებლისთვის არ იქნება დაუყოვნებლივ გასაგები, განსაკუთრებით კი იმ ტექნიკური და სპეციალიზებული სფეროების გათვალისწინებით, რისთვისაც ეს ტერმინები გამოიყენება. ...

89 ... ასევე მიზანშეწონილია, ამ კუთხით, გარკვეული მნიშვნელობა მიენიჭოს ობიექტურ გარემოებებს, რომლებშიც ნიშნები შეიძლება იყოს ბაზარზე..., განსაკუთრებით იმ გარემოებებს, სადაც მაჯის საათები და საათები იყიდება. ეს საქონელი, როგორც წესი, იყიდება გამყიდველის დახმარებით, რომელიც რჩევებს აძლევს მყიდველს და, სავარაუდოდ, უხსნის ტექნიკურ დეტალებსა და საქონლის დიზაინს. ასეთ პირობებში, საშუალო მომხმარებელმა შეიძლება იცოდეს სიტყვიერი ელემენტის „quantième“ მნიშვნელობა, რომელიც განსაკუთრებით გამოიყენება მაჯის საათებისა და საათების ვაჭრობაში“.

12. ამ გარემოებებში პირველი ინსტანციის სასამართლომ გადაწყვეტილების 91-ე პუნქტში დაადგინა, რომ „მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც წესი, დაინტერესებული საზოგადოება დაუყოვნებლივ არ აღიქვამს ნიშნების სიტყვიერი ნაწილების ზუსტ მნიშვნელობას, მას შეუძლია ადრინდელი ნიშნის სიტყვიერი ნაწილების მნიშვნელობის აღქმა, იმ ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებშიც ნიშნით მონიშნული საქონელი იყიდება. მაშასადამე, ნიშნებს შორის არის გარკვეული შინაარსობრივი განსხვავება.“

13. პირველი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 96-112-ე პუნქტებში დაადგინა, რომ არსებობს აღრევის შესაძლებლობა ადრინდელ ნიშანსა და სიმბოლოს შორის, რომლის რეგისტრაციაც იყო მოთხოვნილი. ამასთან დაკავშირებით მითითებულია:

„96 ... აღრევის შესაძლებლობის შეფასება გულისხმობს გარკვეულ ურთიერთდამოკიდებულებას შესაბამის ფაქტორებს შორის და, კერძოდ, მსგავსებას სასაქონლო ნიშნებსა და ნიშნებით მონიშნულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის. შესაბამისად, ამ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების დაბალი ხარისხი შეიძლება დაკომპენსირდეს ნიშნებს შორის მსგავსების უფრო მაღალი ხარისხით (იხილეთ, ანალოგიით, საქმე C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, პუნქტი 17 ...).

97. ამ შემთხვევაში სადავო არ არის, რომ ნიშნებით მონიშნული საქონელი ნაწილობრივ იდენტურია და ნაწილობრივ მსგავსი. აქედან გამომდინარე, აღრევის შესაძლებლობის აღმოსაფხვრელად საქონლის იდენტურობა/მსგავსება უნდა იყოს კომპენსირებული ნიშნებს შორის განსხვავების მაღალი ხარისხით. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნიშნები ვიზუალურად და ფონეტიკურად მსგავსია, თუმცა განსხვავებულია სემანტიკური თვალსაზრისით.

98. მართალია, დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, სადავო ნიშნებს შორის შინაარსობრივი განსხვავება შეიძლება იყოს ისეთი, რომ დიდწილად გადაწონოს (გაანეიტრალოს) ამ ნიშნებს შორის ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებები ([საქმე T-292/01 Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) [2003] ECR II-4335], პუნქტი 54). თუმცა, ასეთი განეიტრალება მოითხოვს, რომ განსახილველ ნიშნებს, სულ მცირე, ერთ-ერთ ნიშანს მაინც, შესაბამისი საზოგადოების პერსპექტივიდან, ჰქონდეს მკაფიო მნიშვნელობა, რათა საზოგადოებამ იგი დაუყოვნებლივ აღიქვას.

99. თუმცა, მოცემულ საქმეში, როგორც სასამართლომ აღნიშნა, შესაბამისი საზოგადოებისთვის შეუძლებელია, დაუყოვნებლივ აღიქვას, სიტყვიერი ნაწილების „quantième“ და „quantum“ კონკრეტული მნიშვნელობა.

100. ამ ვითარებაში, ნიშანთა შორის შინაარსობრივი განსხვავება არ არის ისეთი, რომ გადაწონოს იმავე ნიშნებს შორის არსებული ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებები“.

14. რაც შეეხება კონკრეტულ გარემოებებს, რომლებშიც ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონელი იყიდება, პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს კრიტერიუმი არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობის შემოწმებისას.

15. ამასთან დაკავშირებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ განმარტა:

„103. სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღრევის შესაძლებლობის საერთო შეფასებისას, შესაბამისი წონა, რომელიც უნდა მიენიჭოს ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან შინაარსობრივ ასპექტებს, შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ ობიექტური გარემოებების მიხედვით, რომლებშიც ნიშნები შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ბაზარზე... ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ „ჩვეულებრივი“ გარემოებები, რომლებშიც ნიშნებით მონიშნული საქონელი იყიდება, შესაძარებელი სტანდარტი უნდა იქნეს მიღებული, ანუ ის, რაც ჩვეულებრივ მოსალოდნელია ნიშნებით მონიშნული საქონლის კატეგორიისთვის. საათებისა და საათის სამაჯურების ან ლენტების შემთხვევაში, ეს პირობები, როგორც წესი, მოიცავს (გულისხმობს) შეძენას გამყიდველის მეშვეობით, მომხმარებლის მიერ ამ საქონელზე უშუალო თვითმომსახურების წვდომის გარეშე.

104. დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონლის ბაზრის ობიექტური პირობების გათვალისწინება სრულიად გამართლებულია. აღრევის შესაძლებლობის შესწავლა, რომელიც შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) ხელმძღვანელობას მოეთხოვება, არის პოტენციური ექსპერტიზა. იმის გამო, რომ კონკრეტული გარემოებები, რომლებშიც ნიშნებით მონიშნული საქონელი იყიდება ბაზარზე, შეიძლება განსხვავდებოდეს დროში და, სასაქონლო ნიშნის მფლობელების სურვილებიდან გამომდინარე, ორ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობის პერსპექტიული ანალიზი, რომელიც ზოგად მიზანს ატარებს, რომ შესაბამისი საზოგადოება არ შევიდეს შეცდომაში საქონლის კომერციული წარმოშობის შესახებ, არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს ნიშნების მფლობელების გაცნობიერებულ, რეალიზებულ თუ არარეალიზებულ და სუბიექტურ კომერციულ მიზნებზე.

105. მეორე მხრივ, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) ხელმძღვანელობა უფლებამოსილია, გაითვალისწინოს ობიექტური პირობები, რომლებშიც ხდება საქონლის გაყიდვა, კერძოდ, რათა განისაზღვროს შესაბამისი წონა, რომელიც უნდა მიენიჭოს ნიშნების ვიზუალურ, ფონეტიკურ და შინაარსობრივ ასპექტებს. ...“

16. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 108-ე პუნქტში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ, შესაბამისად, დაადგინა, რომ ყველა ამ მიზეზის გამო, სააპელაციო საბჭოს არ უნდა გამოერიცხა საშუალო ფრანგი მომხმარებლის მხრიდან დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა, იმ პირობებში, როცა 109-ე და 110-ე პუნქტებში დამატებით უთითებს:

„109. ეს შეფასება არ ბათილდება შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების OHIM-ისა და პროცესში ჩართული მხარის არგუმენტით, რომ ადრინდელმა ნიშანმა შეიძლება ისარგებლოს მხოლოდ შეზღუდული დაცვით მისი სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის გამო.

110. თუმცა, მართალია, რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით უფრო დიდია აღრევის შესაძლებლობა (საქმე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, პუნქტი 24), ამ შემთხვევაში შესაბამისი

ნიშნებით მონიშნული საქონლის იდენტიურობა და მსგავსება, იმ ნიშნების ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებასთან ერთად, რომლისგანაც ისინი შედგებიან ისე, რომ ეს მსგავსება დიდწილად კომპენსირდება ამ ნიშნებს შორის შინაარსობრივი განსხვავებით, საკმარისია 40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით აღრევის შესაძლებლობის წარმოსაქმნელად საშუალო ფრანგი მომხმარებლის მხრიდან. ვინაიდან აღრევის შესაძლებლობა არის ადრინდელი ნიშნის დაცვის სპეციფიკური წინაპირობა, ეს დაცვა ვრცელდება მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ადრინდელ ნიშანს სუსტი განმასხვავებელუნარიანობა.

17. ამ გარემოებებში პირველი ინსტანციის სასამართლომ გააუქმა სადავო გადაწყვეტილება.

მხარეთა წარდგინებები

18. T.I.M.E. ART აცხადებს, რომ სასამართლომ, პირველ რიგში, უნდა გააუქმოს და დააბრუნოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება და, მეორე, მის მიერ პირველ ინსტანციაში წამოყენებულ მოთხოვნები გამოაცხადოს კარგად დასაბუთებულად.

19. OHIM ამტკიცებს, რომ სასამართლომ არ უნდა დააკმაყოფილოს საჩივარი, როგორც ნაწილობრივ დაუშვებელი და ნაწილობრივ დაუსაბუთებელი და დაავალოს T.I.M.E. ART -ს გადაიხადოს ხარჯები.

20. Devinlec ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უარი უნდა თქვას საჩივრის დაკმაყოფილებაზე და უცვლელად დატოვოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება და დააკისროს T.I.M.E. ART-ს გადაიხადოს ხარჯები.

სააპელაციო საჩივარი/აპელაცია

21. თავისი საჩივრის გასამყარებლად T.I.M.E. ART-მა წარადგინა სასარჩელო მოთხოვნა ორი საფუძველით, 40/94 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევის მტკიცებით.

22. თუმცა, ვინაიდან T.I.M.E. ART-მ არ წარმოადგინა ინფორმაცია ამ რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევაზე დაფუძნებული სასარჩელო მოთხოვნის საფუძველის გასამყარებლად და, ნებისმიერ შემთხვევაში, ვინაიდან აღნიშნული საფუძველი რომელიმე მხარის მიერ არ იყო წარდგენილი პირველი ინსტანციის სასამართლოში, უარყოფილი უნდა იქნეს, როგორც დაუშვებელი.

23. თუ მხარეს, რომელსაც პირველი ინსტანციის სასამართლოში არ წარუდგენია სასარჩელო მოთხოვნის კონკრეტული საფუძველი, მიეცემა უფლება, მართლმსაჯულების სასამართლოში სააპელაციო საჩივრით პირველად წარადგინოს ამგვარი საფუძველი, ჩაითვლება მისთვის ისეთი უფლებამოსილების მინიჭებად, რომელიც საშუალებას მისცემს მართლმსაჯულების სასამართლოს, რომლის იურისდიქციაც შეზღუდულია სააპელაციო საჩივრებთან დაკავშირებით წარუდგინოს ამგვარი მოთხოვნა, საქმე იქნება უფრო ფართო, ვიდრე ის პირველი ინსტანციის სასამართლოს წინაშე იყო.

24. სააპელაციო საჩივარში (აპელაციაში), სასამართლოს იურისდიქცია შემოიფარგლება (შეზღუდულია) პირველი ინსტანციის სასამართლოს წინაშე განხილულ საჩივრებზე არგუმენტირებული სამართლებრივი გადაწყვეტის შეფასებით (Case C-136/92 P Commission v Brazzelli Lualdi and Others [1994])

ECR I-1981, პუნქტი 57-დან 59-მდე).

25. სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძველი (საჩივარი), რომელიც ეხება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, დაყოფილია სამ ნაწილად, რაც ეფუძნება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ადრინდელი ნიშნის სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის გაუთვალისწინებლობას აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას, იმ მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც უნდა მიენიჭოს ასეთი შეფასების გაკეთებისას ორ დაპირისპირებულ ნიშანს შორის შინაარსობრივ განსხვავებას და გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში ურთიერთგამომრიცხავ დასაბუთებას დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონლის სამიზნე საზოგადოების მიმართ და მათი გაყიდვის წესთან დაკავშირებით.

სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძვლის (საჩივრის) პირველი ნაწილი, რომელიც ეფუძნება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ადრინდელი ნიშნის სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის გაუთვალისწინებლობას.

მხარეთა არგუმენტები

26. T.I.M.E. ART ამტკიცებს, რომ ადრინდელი ეროვნული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა, რომელიც საფუძვლად დაედო საჩივარს, აღრევის შესაძლებლობის შეფასების არსებით ელემენტს წარმოადგენს. „T.I.M.E. ART.“-ის მიხედვით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ განიხილა დავის ეს ასპექტი და შემოიფარგლა ორ ურთიერთდაპირისპირებულ ნიშანს შორის ვიზუალური, ფონეტიკური და შინაარსობრივი თვალსაზრისის შედარებით, თითქოს ადრინდელი ეროვნული ნიშანი იყო ნიშანი, რომელიც საშუალო განმასხვავებელუნარიანობით სარგებლობდა.

27. თუმცა, T.I.M.E. ART მიიჩნევს, რომ როდესაც ნიშანს აქვს დაბალი განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი, ვინაიდან ნიშანი Quantième არის მხოლოდ საათების კონკრეტული ფუნქციის აღმწერი, დაპირისპირებულ ნიშანში მცირე განსხვავებები საკმარისია აღრევის შესაძლებლობის თავიდან ასაცილებლად. დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის საპირისპიროდ, რომლის მიხედვითაც, „რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით მეტი იქნება აღრევის შესაძლებლობა“ (იხ. SABEL, პუნქტი 24), პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ გამოიტანა შესაბამისი დასკვნა აღრევის შეფასებისას, რომ ნიშანი Quantième არის განმასხვავებელუნარიანი.

28. Devinlec-ი ამტკიცებს, რომ სასამართლომ SABEL-ში სხვა არაფერი გააკეთა, თუ არა დაეთანხმა, რომ ძლიერი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ნიშანი უფრო მეტად ექვემდებარება აღრევის შესაძლებლობას და რომ ამ შესაძლებლობის გამოკვლევისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეს ფაქტორი. თუმცა, სადაც მსგავსება საკმარისად არის მიჩნეული აღრევის შესაძლებლობის არსებობის დასადასტურებლად, აღრევა არ შეიძლება გამოირიცხოს იმ მოტივით, რომ ნიშანს უფრო სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი აქვს.

29. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM), ისევე როგორც T.I.M.E. ART ამტკიცებს, რომ როგორც სასამართლო პრაქტიკიდან ჩანს, რაც უფრო განმასხვავებელუნარიანი იქნება ადრინდელი ნიშანი, მით მეტი იქნება აღრევის შესაძლებლობა, ასევე, უნდა მივიღოთ საპირისპირო, ანუ რაც უფრო ნაკლებად განმასხვავებელუნარიანია ადრინდელი ნიშანი, მით ნაკლები იქნება აღრევის შესაძლებლობა. Canon-ის გადაწყვეტილების განმარტებით და, კერძოდ, 24-ე პუნქტით, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) ამტკიცებს, რომ ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი უნდა შეფასდეს არა

მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქონელს ან მომსახურებას შორის მსგავსება საკამათოა, არამედ მაშინაც, როდესაც დადგენილია, რომ საქონელი იდენტურია ან მსგავსია, აუცილებელია, განისაზღვროს შესაბამის ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხი, რათა დადგინდეს, არსებობს თუ არა აღრევის შესაძლებლობა. ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის შეფასება არარელევანტურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნიშნები, ისევე როგორც საქონელი ან მომსახურება იდენტურია.

30. OHIM აცხადებს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 109-ე და 110-ე პუნქტებში მითითებულის დასადასტურებლად, რომ აღრევის შესაძლებლობა არსებობდა OHIM-ისა და „TIME ART“-ის არგუმენტის მიუხედავად, რომ ადრინდელმა ნიშანმა შეიძლება ისარგებლოს მხოლოდ შეზღუდული დაცვით, რადგან მისი განმასხვავებელუნარიანობა სუსტია, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ნათლად აღიარა, რომ ეს არგუმენტი საფუძვლიანია და რომ ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობა სუსტია.

სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები

31. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ №40/94 რეგულაციის პრეამბულის მეშვიდე პუნქტის თანახმად, აღრევის შესაძლებლობის შეფასება დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე და, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე ცნობადობაზე, ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება არსებობდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან მიმართებით, და მსგავსების ხარისხზე სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს და საქონელსა თუ მომსახურებას შორის.

32. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს, თუ მისი იდენტურობის ან ადრინდელ ნიშანთან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო არსებობს საზოგადოების მიერ აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი. აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს ადრინდელ სასაქონლო ნიშანთან ასოციაციის შესაძლებლობას.

33. ამიტომ, საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობის არსებობა გლობალურად უნდა შეფასდეს, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით (იხ., ამასთან დაკავშირებით, 1988 წლის 21 დეკემბრის პირველი საბჭოს 89/104/EEC დირექტივის სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1), SABEL, პუნქტი 22, და საქმე C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, პუნქტი 18, და, 40/94 რეგულაციის 8(1)(ბ) მუხლის მიმართ, ბრძანება საქმეში C-3/03 P. Matratzen Concord v OHIM [2004] ECR I-3657, პუნქტი 29).

34. აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება, განსახილველი ნიშნების ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან შინაარსობრივ მსგავსებასთან დაკავშირებით, უნდა ეფუძნებოდეს ნიშნებიდან მიღებულ საერთო შთაბეჭდილებას, განსაკუთრებით მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით. (ბრძანება Matratzen Concord v OHIM, პუნქტი 29).

35. ის, ასევე, გულისხმობს გარკვეულ ურთიერთდამოკიდებულებას შესაბამის ფაქტორებს შორის და, კერძოდ, მსგავსებას სასაქონლო ნიშანსა და ნიშნით მონიშნულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის. შესაბამისად, ამ საქონელსა და მომსახურებას შორის მსგავსების ნაკლები ხარისხი შეიძლება დაკომპენსირდეს ნიშანთა შორის მსგავსების უფრო მაღალი ხარისხით და პირიქით, შესაბამისად, აუცილებელია მსგავსების ცნების ინტერპრეტაცია აღრევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით,

რომლის შეფასება დამოკიდებულია, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე ცნობადობის და მსგავსების ხარისხზე სასაქონლოს ნიშანსა და სიმბოლოს შორის და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის (იხ. Canon, პუნქტი 17, და Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 19).

36. წინამდებარე საქმეში, ვინაიდან დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონელი ნაწილობრივ იდენტურია და ნაწილობრივ მსგავსი, პირველი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილების 65-92 პუნქტებში ორი ნიშნის შედარებით ანალიზი განახორციელა ვიზუალური, ფონეტიკური და შინაარსობრივი პერსპექტივიდან. ის მივიდა დასკვნამდე, რომელიც მითითებულია ამ გადაწყვეტილების 92-ე და 97-ე პუნქტებში, რომ ეს ნიშნები ვიზუალურად და ფონეტიკურად მსგავსია, მაგრამ არსებობს გარკვეული შინაარსობრივი განსხვავება.

37. პირველი ინსტანციის სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 110-ე პუნქტში დაადგინა, რომ შესაბამისი ნიშნებით მონიშნული საქონლის იდენტურობა და მსგავსება, ნიშნების ვიზუალურ და ფონეტიკურ მსგავსებასთან ერთად, რასაც ვერ წონის შინაარსობრივი განსხვავება, საკმარისია №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აღრევის შესაძლებლობის შესაქმნელად, საშუალო ფრანგი მომხმარებლის მხრიდან.

38. მიუხედავად იმისა, რომ T.I.M.E. ART ჩივის, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ ვერ გაითვალისწინა ადრინდელი ეროვნული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასებისას, უნდა დადგინდეს, რომ იგი ირიბად, მაგრამ ნათლად გამოდინარეობს, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 109-ე და 110-ე პუნქტებიდან და, ჩატარებული კვლევიდან, კერძოდ, გადაწყვეტილების 75-ე და 89-ე პუნქტებში, ამ ნიშნის ელემენტების შესახებ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ფაქტობრივად გაითვალისწინა T.I.M.E. ART-ისა და შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) არგუმენტები ნიშნის შედარებით სუსტ განმასხვავებელუნარიან ხასიათთან დაკავშირებით.

39. მიუხედავად იმისა, რომ T.I.M.E. ART, ასევე, დავობს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ აღრევის შესაძლებლობა დაადგინა ამ ნიშნის შედარებით სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, როგორც ეს ამ გადაწყვეტილების 33-ე პუნქტშია აღნიშნული, რომ ასეთი შესაძლებლობის არსებობა საზოგადოების მხრიდან გლობალურად უნდა შეფასდეს, საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით.

40. წინამდებარე საქმეში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ ანალიზი წარმოადგენს პროცესის განუყოფელ ნაწილს, რომელიც შექმნილია დაპირისპირებული ნიშნების საერთო შთაბეჭდილების დასადგენად და მათ შორის აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასებისთვის. ანალოგიურად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაასაბუთა თავისი დასკვნები ამასთან დაკავშირებით საჭირო სამართლებრივი სტანდარტის მიხედვით.

41. აუცილებელია, ნებისმიერ შემთხვევაში, უარყოფილ იქნეს T.I.M.E. ART-ის არგუმენტი, რომ წინამდებარე საქმეში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაარღვია №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, რადგან არ განიხილა ის ფაქტი, რომ ადრინდელ ეროვნულ ნიშანში სუსტი განმასხვავებელუნარიანი ელემენტია მნიშვნელოვანი. T.I.M.E. ART -ს მიდგომა ამ მხრივ გამოიწვევს ნიშნების მსგავსების ფაქტორის იგნორირებას წინა ეროვნული ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათზე დაფუძნებული ფაქტორების სასარგებლოდ, რასაც შემდგომ არასათანადო მნიშვნელობა მიენიჭება. შედეგი იქნება ის, რომ იქ, სადაც ადრინდელ ეროვნულ ნიშანს აქვს მხოლოდ სუსტი განმასხვავებელუნარიანობა, აღრევის შესაძლებლობა იარსებებს მხოლოდ იმ

შემთხვევაში, როდესაც ადგილი ექნება ადრინდელი ნიშნის სრულ რეპროდუცირებას განცხადებული ნიშნით, მიუხედავად იმისა, რა ხარისხის მსგავსებაა ამ ნიშნებს შორის (იხ. ასევე, ამ მიზნით, 2006 წლის 27 აპრილის ბრძანება საქმეში Case C-235/05 P L'Oréal v OHIM [2006] ECR I-57, პუნქტი 45). თუმცა, ასეთი შედეგი არ შეესაბამებოდა იმ გლობალური შეფასების ბუნებას, რომელიც კომპეტენტურ ორგანოებს მოეთხოვებათ განახორციელონ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

42. ამ გარემოებების გათვალისწინებით, მეორე სასარჩელო მოთხოვნის პირველი ნაწილი უარყოფილი უნდა იქნეს, როგორც დაუსაბუთებელი.

სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძვლის მეორე ნაწილი, რომელიც ეფუძნება იმ მნიშვნელობას, რომელიც უნდა მიენიჭოს დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის შინაარსობრივ განსხვავებას აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას

მხარეთა არგუმენტები

43. T.I.M.E. ART ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ შეცდომით განმარტა კანონი, როდესაც არ განიხილა შინაარსობრივი განსხვავება დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის, როგორც უპირველესი მნიშვნელობის მქონე გარემოება. პირველი ინსტანციის სასამართლოს პრაქტიკის საფუძველზე (იხ., inter alia, საქმე T-355/02 Mühlers v OHIM – Zirh International (ZIRH) [2004] ECR II-791), იგი აცხადებს, რომ ეს განსხვავება საკმარისი იყო აღრევის შესაძლებლობის დასადგენად.

44. Devinlec ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ შეაფასა სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა - დაპირისპირებულ ნიშნებით მონიშნული საქონლის იდენტურობა ან მსგავსება, ნიშნებს შორის ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსება და მათ შორის შინაარსობრივი განსხვავება - მათი ურთიერთდამოკიდებულების გათვალისწინებით, და საბოლოოდ დაასკვნა, რომ არსებობდა ორ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა იმის გათვალისწინებით, რომ შინაარსობრივმა განსხვავებამ ვერ გადაწონა არსებული მსგავსებები. ამ კუთხით მას არ დაუშვია რაიმე სამართლებრივი შეცდომა.

45. Devinlec ამტკიცებს, რომ T.I.M.E. ART სადავოდ ხდის პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ ფაქტების შეფასებას და მოითხოვს, რომ სასამართლომ შეცვალოს საკუთარი შეფასება, მაშინ როცა T.I.M.E. ART-თვის დაუშვებელია ამ არგუმენტის წამოყენება სააპელაციო საჩივრის კონტექსტში.

46. OHIM ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლო სრულად უფლებამოსილი იყო დაედგინა, რომ შინაარსობრივი განსხვავება დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის არ არის ისეთი, რომ დიდწილად გადაწონოს ამ ნიშნებს შორის არსებული ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსებები. OHIM-ის თანახმად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ უგულვებელყო შესაბამისი საზოგადოების მიერ ადრინდელი ნიშნის არაპირდაპირი გაგების გავლენა, თუმცა მხოლოდ ის დაადგინა, რომ ეს გავლენა არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ დიდწილად გადაეწონა ნიშნების მსგავსი ელემენტები.

სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები

47. T.I.M.E. ART-ის არგუმენტი არ შეიძლება მიღებულ იქნეს, რომლის თანახმად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ შეცდომა დაუშვა, როდესაც არ განიხილა შინაარსობრივი განსხვავება დაპირისპირებულ

ნიშნებს შორის, როგორც უპირატესი მნიშვნელობის მქონე, არ შეიძლება მიღებულ იქნეს.

48. როგორც ამ გადაწყვეტილების 36-ე და 37-ე პუნქტებიდან ირკვევა, იმ პროცესისთვის, რომელიც წარმოიშვა დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასებისთვის, პირველი ინსტანციის სასამართლომ შეაფასა, სხვადასხვა რელევანტური ფაქტორები, მათი ურთიერთ-დამოკიდებულების გათვალისწინებით, როგორც ამას სასამართლო პრაქტიკა მოითხოვს, და აღმოჩნდა, რომ არსებობდა აღრევის შესაძლებლობა, ვინაიდან შინაარსობრივმა განსხვავებამ ვერ გადაწონა არსებული მსგავსებები.

49. ამ გლობალური შეფასების თვალსაზრისით, პირველი ინსტანციის სასამართლო უფლებამოსილი იყო ემსჯელა, იმისათვის რომ სიტყვიერ ელემენტებს QUANTUM და Quantième შორის შინაარსობრივმა განსხვავებამ შეძლოს გადაწონის მათ შორის არსებული მსგავსებები, აუცილებელი იყო, ერთ-ერთ განსახილველ ნიშანს შესაბამისი მომხმარებლის პერსპექტივიდან მაინც ჰქონოდა, მკაფიო და სპეციფიკური მნიშვნელობა, რათა საზოგადოებას შესძლებოდა, მისი დაუყოვნებლივ აღქმა (ასევე იხ. C-206/04 P Mühlers v OHIM [2006] ECR I-2717, პუნქტი 35).

50. წინამდებარე საქმეში იმის დადგენით, რომ, როგორც წესი, შესაბამისი საზოგადოება დაუყოვნებლივ არ აღიქვამდა ნიშნების სიტყვიერი ელემენტების ზუსტ მნიშვნელობას, სასამართლომ განახორციელა ფაქტობრივი შინაარსის შეფასება.

51. EC 225-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სასამართლოს დებულების 58-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, აპელაცია მხოლოდ სამართლებრივი საკითხებით შემოიფარგლება. შესაბამისი ფაქტებისა და მტკიცებულებების შეფასება, რომლებსაც ეყრდნობიან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დამახინჯებულია ფაქტები ან მტკიცებულებები, რაც მათი ვარაუდით არ არსებობდა მოცემულ საქმეში, არ წარმოადგენს სასამართლოს მიერ სააპელაციო წესით განხილვის საგანს. (იხ., inter alia, 2006 წლის 1 ივნისის ბრძანება საქმეში C-324/05 P Warenhandelsgesellschaft v OHIM [2006] ECR I-73, პუნქტი 28).

52. ამ გარემოებებში სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძვლის მეორე ნაწილი უნდა იქნეს უარყოფილი, როგორც ნაწილობრივ დაუსაბუთებელი და ნაწილობრივ დაუშვებელი.

სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძვლის მესამე ნაწილი, დაფუძნებული გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში, ურთიერთგამომრიცხავი არგუმენტების საფუძველზე, დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონლის კონკრეტული საზოგადოებისათვის გამიზნულობისა და მათი გაყიდვის წესთან დაკავშირებით

მხარეთა არგუმენტები

53. T.I.M.E. ART.-ს მიხედვით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილება უმოქმედოა მისი წინააღმდეგობრივი დასაბუთების გამო იგი ამტკიცებს, რომ, პირველ რიგში, პირველი ინსტანციის სასამართლომ აღიარა საზოგადოების იმ სექტორის პროფესიონალური ბუნება, რომლისთვისაც გამიზნულია დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონელი, ანუ პროფესიონალი საცალო მოვაჭრეები და ზოგადად მომხმარებლები, რომლებიც საქონლის შექმნისას, გამყიდველის დახმარების წყალობით გამოირჩევიან მაღალი ინფორმირებულობით. მეორე, პირველი ინსტანციის სასამართლომ აღიარა, რომ აღნიშნული საქონელი ჩვეულებრივი გზით არ იყიდება. T.I.M.E. ART.-ის მტკიცებით, იმ დასკვნების მიუხედავად, რომ არსებობდა მომხმარებლების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, პირველი

ინსტანციის სასამართლომ შეცდომით განმარტა კანონი.

54. “Devinlec” “T.I.M.E. ART”-ის საწინააღმდეგოდ ამტკიცებს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაითვალისწინა ობიექტური პირობები, რომლებშიც საქონლის გაყიდვა განხორციელდა, მაგრამ არ დაეთანხმა საქონლის მიზნობრივი საზოგადოების სექტორის პროფესიონალურ ხასიათს. პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა, რომ ისინი, ვინც საათს ყიდულობენ, არიან საბოლოო მომხმარებლები და არა პროფესიონალები, რომელთა ყურადღების დონე საკმაოდ მაღალია, ზოგჯერ გამყიდველის დახმარების წყალობით.

სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები

55. TIME ART-ის პრეტენზია ეყრდნობა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების არასწორ წაკითხვას, როდესაც აცხადებდა რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა დაადგინა ნიშნებით მონიშნული საქონლის რეალიზაციის წესსა და საქონლის მომხმარებლის ყურადღების ხარისხთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხველი მსჯელობის საფუძველზე.

56. მართალია, პირველი ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 89-ე პუნქტში აღიარა, რომ საქონელი ძირითადად გამყიდველის მეშვეობით იყიდება, რომელიც მყიდველს გარკვეულ რჩევებს აწვდის და შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების დონეც მაღალია, იმ ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებშიც დაპირისპირებული ნიშნებით მონიშნული საქონელი იყიდება, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ სასამართლომ, ასევე, დაადგინა, რომ საშუალო ფრანგი მომხმარებლისთვის ნიშნების სიტყვიერი ნაწილების მნიშვნელობა არ იქნება დაუყოვნებლივ გასაგები, ვინაიდან ტერმინები „quantum“ და „quantième“ საკმაოდ ტექნიკური და სპეციფიკურია. გარდა ამისა, აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას, სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 102-107-ე პუნქტებში პირდაპირ გამოიხატა აღრევის შეფასებისას იმ კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინება, რომლებშიც განსახილველი საქონლის რეალიზაცია ხდებოდა.

57. ამ გადაწყვეტილების 51-ე პუნქტში უკვე ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, პირველი ინსტანციის სასამართლოს დასკვნა, რომ შესაბამის საზოგადოებას არ შეუძლია, აღიქვას ადრინდელი ეროვნული ნიშნის მნიშვნელობა, გარდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს წინაშე წარდგენილი დამახინჯებული ფაქტებისა და მტკიცებულებებისა, არ შეიძლება დაექვემდებაროს სასამართლოს განხილვას სააპელაციო წესით.

58. გარდა ამისა, როგორც OHIM სამართლიანად ამტკიცებდა, T.I.M.E ART-ის საწინააღმდეგოდ, პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ უგულებელყო ადრინდელი ნიშნის შესაბამისი საზოგადოების არაპირდაპირი აღქმის გავლენა, მაგრამ უბრალოდ მიიჩნია, რომ ეს გავლენა არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ დიდწილად გადაეწონა დაპირისპირებული ნიშნების ვიზუალური და ფონეტიკური თვალსაზრისით მსგავსი ელემენტები.

59. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ განსაკუთრებული გარემოებები, რომლებშიც განსახილველი საქონლის რეალიზაცია განხორციელდა, არ იყო გათვალისწინებული, პირველი ინსტანციის სასამართლოს სრული უფლება ჰქონდა ეთქვა, რომ, ვინაიდან ისინი შეიძლება განსხვავდებოდეს დროში (დროთა განმავლობაში) და დაპირისპირებულ ნიშნების მფლობელების სურვილიდან გამომდინარე, შეუსაბამოა ამ გარემოებების გათვალისწინება ამ ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობის პოტენციური

ანალიზისას.

60. შესაბამისად, სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძვლის მესამე ნაწილი უნდა იქნეს უარყოფილი, როგორც ნაწილობრივ დაუშვებელი და ნაწილობრივ დაუსაბუთებელი და სააპელაციო საჩივარი მთლიანად უნდა იქნეს უარყოფილი.

ხარჯები

61. სასამართლოს პროცედურული წესების 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, რომელიც გამოიყენება სააპელაციო განხილვაზე, ამ წესების 118-ე მუხლის შესაბამისად, წაგებულ მხარეს უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა, თუ ამის შესახებ მოთხოვნილი იყო წარმატებული მხარის მიერ. ვინაიდან OHIM-მა და Devinlec-მა დააყენეს ხარჯების მოთხოვნა T.I.M.E ART-ის წინააღმდეგ და ეს უკანასკნელი წარუმატებელი აღმოჩნდა, მას უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა.

აღნიშნულის საფუძველზე, სასამართლო (მეშვიდე პალატა) აქვე:

1. უარს ამბობს საჩივრის დაკმაყოფილებაზე;
2. ავალდებულებს T.I.M.E ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ- ს, გადაიხადოს ხარჯები.
[ხელმოწერები]

* საქმის წარმოების ენა: ინგლისური

14/09/1999, C-375/97, Chevy

სასამართლოს გენერალური მრჩეველის დასკვნა
მ. ჯაკობს

მიღებული 1998 წლის 26 ნოემბერს (1)

საქმე C-375/97

General Motors Corporation („ჯენერალ მოტორს კორპორეიშენ“) წინააღმდეგ
Yplon SA („იპლონი“ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება)

1. წინამდებარე საქმეში სასამართლოს კიდევ ერთხელ სთხოვენ გასცდეს კავშირის სასაქონლო ნიშნების კანონმდებლობის ბუნდოვანი/შეუსწავლელი ნაწილს. ტურნაის (ბელგია) Tribunal de Commerce-ის (კომერციული სასამართლო) მიერ დასმული შეკითხვა ეხება „რეპუტაციის მქონე“ სასაქონლო ნიშნის ცნების ინტერპრეტაციას წევრ ქვეყანაში, რომელიც მითითებულია საბჭოს პირველი დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტსა და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ („სასაქონლო ნიშნების დირექტივა“ ან უბრალოდ „დირექტივა“). (2)

2. თავად დირექტივას არ განმარტავს. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო დონეზე მიმდინარეობდა დისკუსია პარიზის კონვენციის მნიშვნელობით „საყოველთაოდ ცნობილი“ ნიშნის ცნების საერთო განმარტების მიზნით, როგორც ჩანს, დირექტივა განასხვავებს „საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნებს“ და „რეპუტაციის მქონე ნიშნებს“ (რომლებიც მოხსენიებულია დირექტივის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში).

ფაქტები და პროცედურა ეროვნული სასამართლოში

3. General Motors Corporation („ჯენერალ მოტორსი“), მოსარჩელე მთავარ ეროვნულ სამართალწარმოებაში, დარეგისტრირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის არის სასაქონლო ნიშნის „Chevy“ მფლობელი, რისთვისაც მან 1971 წლის 18 ოქტომბერს სარეგისტრაციოდ მიმართა ბენილუქსის სასაქონლო ნიშნების ოფისს. ნიშანი რეგისტრირებულია ბენილუქსის სარეგისტრაციო ნომრით №702 63, მათ შორის, ავტომობილების მიმართ. ეს რეგისტრაცია ამტკიცებს 1961 წლის 1 სექტემბრით დათარიღებული ბელგიის ადრინდელი განაცხადის საფუძველზე შექმნილ უფლებებს და ნიდერლანდებსა და ლუქსემბურგში, ადრე გამოიყენებას, შესაბამისად - 1961 და 1962 წლებში. დღესდღეობით ნიშანი უფრო კონკრეტულად გამოიყენება ბელგიაში ფურგონებისა და მსგავსი მანქანების აღსანიშნავად.

4. მთავარ სამართალწარმოებაში მოპასუხე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება Yplon (შემდგომში „Yplon“) რეგისტრირებულია ბელგიაში, ბაილეულში. ის, ასევე, იყენებს ნიშანს „Chevy“-ს, თუმცა არა მანქანებთან მიმართებაში. Yplon იყენებს ნიშანს სარეცხი საშუალებების, დეზოდორანტებისა და სხვადასხვა საწმენდი საშუალებებისთვის. ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოსადმი მიმართვის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ 1988 წლიდან სასაქონლო ნიშანი „Yplon“ რეგისტრირებულია ბენილუქსის ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში, მათ შორის, რიგ წევრ სახელმწიფოებში და რამდენიმე მესამე ქვეყანაში და ჩვეულებრივ, ინტენსიურად გამოიყენა ეს ნიშანი ამ პროდუქტებთან

მიმართებაში.

5. როგი შეთანხმებების შემდეგ, Yplon გახდა ბენილუქსში რეგისტრირებული ორი ნიშნის „Chevy“ მფლობელი, (ა) მე-3 კლასის საქონლის ჩამონათვალისთვის, კერძოდ, „სარეცხი საშუალებები და სხვა სარეცხი ნივთიერებები; საწმენდი, გასაპრიალებელი, ქიმიკატივები და წმენდის პრეპარატები; საპნები, სუნამოები, ეთერზეთები, კოსმეტიკა, თმის ლოსიონები, კბილის პასტები“ (რეგისტრაციის №443 389 1988 წლის 30 მარტი); და (ბ) სარეცხი საშუალებები და საწმენდი საშუალებები პირველი, მე-3 და მე-5 კლასებისთვის (რეგისტრაცია №506 286, 1991 წლის 10 ივლისი).

6. ბელგიის სასამართლოს წინაშე თავდაპირველ განცხადებაში „General Motors“-მა, მოითხოვა აკრძალვის ბრძანება Yplon-ის მიერ სასაქონლო ნიშნის „Chevy“-ის ნებისმიერი გამოყენების, ბენილუქსის ერთიანი კანონის სასაქონლო ნიშნების შესახებ ადრე მოქმედი მუხლი 13(ა)(2) საფუძველზე.

7. თუმცა, 1996 წლის 1 იანვრიდან, ბენილუქსის ერთიანი კანონის 13(ა)(2) მუხლი შეიცვალა 13(ა)(1)(გ) მუხლით, 1992 წლის 2 დეკემბრით დათარიღებული ოქმის შესაბამისად, რომელმაც შეცვალა ეს კანონი. შესაბამისად, General Motors ახლა ითხოვს ეროვნული სასამართლოს მხრიდან იმის დეკლარირებას, რომ Yplon-ის მიერ ნიშნის „Chevy“ გამოყენება ეწინააღმდეგებოდა ბენილუქსის ერთიანი კანონის წარსულში მოქმედ 13(ა)(2) მუხლს, რამდენადაც მისი გამოყენება გაგრძელდა 1995 წლის 31 დეკემბრამდე და, რომ 1996 წლის 1 იანვრიდან, მისი გამოყენება ეწინააღმდეგებოდა უკვე შეცვლილი კანონის 13(ა)(1)(გ) მუხლს. ის ცდილობს, აკრძალოს Yplon-ის მიერ ნიშნის „Chevy“ გამოყენება პერიოდული ფულადი ჯარიმის გადახდის გზით.

8. ბენილუქსის ადრე მოქმედი ერთიანი კანონი (მუხლი 13(ა)) განსაზღვრავდა, რომ სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლება მფლობელს უფლებას აძლევდა, შესწინააღმდეგებოდა:

(1) ნიშნის ან მსგავსი სიმბოლოს ნებისმიერ გამოყენებას იდენტური ან მსგავსი საქონლისთვის, რისთვისაც ეს ნიშანი დარეგისტრირდა;

(2) ნიშნის ან მსგავსი სიმბოლოს ნებისმიერ სხვა გამოყენებას სამოქალაქო ბრუნვაში და სათანადო მიზეზის გარეშე, რომელიც ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის მფლობელს.

9. ეს კანონი შეიცვალა ბენილუქსის კანონში სასაქონლო ნიშნების დირექტივის დანერგვის მიზნით, თუმცა დაგვიანებით: მიუხედავად იმისა, რომ დირექტივა წევრი სახელმწიფოების კანონებში უნდა განხორციელებულიყო 1992 წლის 31 დეკემბრისთვის, ბენილუქსის კანონში ცვლილებები ძალაში არ შესულა 1996 წლის 1 იანვრამდე. (3) ბენილუქსის შეცვლილი კანონის 13(ა)(1)(გ) მუხლი ადგენს, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, აკრძალოს სასაქონლო ნიშნის სამოქალაქო ბრუნვაში, სათანადო მიზეზის გარეშე ნებისმიერი გამოყენება, რომელსაც აქვს რეპუტაცია ბენილუქსის ქვეყნებში ან მსგავსი ნიშნის გამოყენება საქონლისთვის, რომელიც არ არის მსგავსი იმ საქონლისა, რომლისთვისაც რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი, როდესაც ამ ნიშნის გამოყენება არაკეთილსინდისიერ (არასამართლიან) უპირატესობას ანიჭებს გამოყენებელს ან ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას ან რეპუტაციას. ეს დებულება გამიზნულია დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის განსახორციელებლად, რომლის პირობები მოცემულია ქვემოთ, მე-20 პუნქტში.

10. მიუხედავად იმისა, რომ Yplon თავის სასაქონლო ნიშანს 1988 წლიდან იყენებდა, მან მხოლოდ 1995 წლის 12 ოქტომბერს მიიღო პირველი ოფიციალური შეტყობინება GeneralMotors-ის იურიდიული მრჩევლისგან, რომელიც მოითხოვდა მისი ბენილუქსისა და საერთაშორისო რეგისტრაციების

ნებაყოფლობით გაუქმებას და ოფიციალური ვალდებულების აღებას, რათა უარი ეთქვა „Chevy“ ნიშნის ყოველგვარ გამოყენებაზე. „General Motors“-ს მიაჩნია, რომ Yplon-ის მიერ ნიშნის „Chevy“ გამოყენება იწვევს მისი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის დასუსტებას (dillution) და ამით ზიანს აყენებს მის სარეკლამო ფუნქციას.

11. ამის საპირისპიროდ Yplon ამტკიცებს, რომ General Motors-ის სასაქონლო ნიშანს „Chevy“ არ აქვს რეპუტაცია ბენილუქსის ქვეყნებში და, შესაბამისად, ვერ ისარგებლებს აღნიშნული დებულებებით მინიჭებული დაცვით. უფრო მეტიც, ვინაიდან შესაბამისი სასაქონლო ნიშნებით მონიშნული საქონელი საკმაოდ განსხვავებულია, Yplon თვლის, რომ მისი სასაქონლო ნიშნის „Chevy“ გამოყენება არ შეიძლება ზიანს აყენებდეს General Motors-ის სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას.

12. Yplon აცხადებს, რომ 1994 წლიდან მოყოლებული, General Motors-მა სხვადასხვა შემთხვევებში გაასაჩივრა Yplon-ის მიერ სასაქონლო ნიშნის „Chevy“-ის რეგისტრაცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ, გერმანიაში, ესპანეთსა და დანიაში, მაგრამ ყოველ ჯერზე მისი საჩივარი უარყოფილი იქნა. გარდა ამისა, Yplon ამტკიცებს, რომ სასაქონლო ნიშნის „Chevy“ სხვადასხვა ვარიაციით დარეგისტრირდა მესამე პირების მიერ, მაგალითად, „Chevi“, „Chewy“, „Chevys“, „Chevu Chase“, „Chevi-Perform“, „Chavy“, და „Cherry“.

13. Yplon-მა შეგებებული სარჩელით ეროვნული სამართალწარმოებისას მოითხოვა, რომ General Motors-ის ნიშანი უნდა გაუქმდეს გამოუყენებლობის მოტივით და რომ General Motors-ს უნდა დაეკისროს ზიანის ანაზღაურება მისი ქმედების არასერიოზული ხასიათის გამო. Yplon-ის თანახმად, General Motors-ს არ გამოუყენებია თავისი ნიშანი ბენილუქსის ქვეყნებში არც რეგისტრაციისთვის განაცხადის მიღებიდან სამი წლის განმავლობაში და არც შემდგომში, უწყვეტად ხუთი წლის განმავლობაში. თუმცა, General Motors-მა წარმოადგინა დოკუმენტები იმის დასადასტურებლად, რომ მან გამოიყენა ნიშანი.

14. ტურნეის კომერციული სასამართლო აღნიშნავს, რომ ბენილუქსის კანონის დებულების გამოყენება წინამდებარე საქმესთან დაკავშირებით მოიცავს „რეპუტაციის“ მქონე სასაქონლო ნიშნის ცნების გაცნობიერებას; არ არსებობდა სასამართლო პრაქტიკა ცნების მნიშვნელობის შესახებ, და მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სასამართლოს მიერ ასეთი მნიშვნელობის დადგენა, მან ამ სასამართლოს შემდეგი შეკითხვა დაუსვა:

„1996 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი შესწორების ოქმის შესაბამისად მიღებული ბენილუქსის ერთიანი კანონის მე-13 მუხლის (ა)(1)(გ) ქვეპუნქტის წაკითხვისას, რა არის ტერმინის „სასაქონლო ნიშნის რეპუტაცია“ სწორი განმარტება და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი „რეპუტაცია“ ვრცელდება ბენილუქსის ყველა ქვეყანაზე თუ მათ ნაწილზე?“

15. ამ სასამართლოს საქმისწარმოების პროცესში წერილობითი შენიშვნები წარადგინეს General Motors-მა და Yplon-მა, ბელგიის, საფრანგეთისა და ნიდერლანდების მთავრობებმა და კომისიამ. მოსმენაზე წარმოდგენილი იყვნენ General Motors, Yplon, ნიდერლანდების და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობები და კომისია.

დასაშვებობა

16. მიუხედავად იმისა, რომ დასმული კითხვა ეხება ეროვნული (შიდა სახელმფიფოებრივი) სამართლის დებულების ინტერპრეტაციას, რომლის მიმართაც სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია 177-ე მუხლის პროცედურების შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ მიმართვა (მოთხოვნა) დასაშვებია, ვინაიდან მე-13 მუხლის

(ა)(1)(გ) ქვეპუნქტი მიზნად ისახავს დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის იმპლემენტაციას. როგორც კომისია აღნიშნავს, სასამართლოს შეუძლია, მისი პასუხით დაეხმაროს ეროვნულ სასამართლოს დირექტივის ინტერპრეტაციაში.

17. შესაბამისად, კითხვა შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

(1) როგორ უნდა იქნეს განმარტებული „რეპუტაციის“ მქონე სასაქონლო ნიშნის ცნება დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით?

(2) უნდა გავრცელდეს თუ არა სასაქონლო ნიშნის რეპუტაცია ბენილუქსის სამივე ქვეყანაში, თუ საკმარისია მას რეპუტაცია ჰქონდეს რომელიმე ქვეყანაში ან მათ ნაწილში?“

დირექტივა

18. სასაქონლო ნიშნების დირექტივა მიღებული იქნა ევროკავშირის ხელშეკრულების 100a მუხლის მიხედვით. მისი მიზანი იყო არა „წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონების სრულმასშტაბიანი დაახლოების მიღწევა“, არამედ „კანონის იმ ეროვნული დებულებების მიახლოება, რომლებიც ყველაზე პირდაპირ გავლენას ახდენენ შიდა ბაზრის ფუნქციონირებაზე“ (დირექტივის პრეამბულის მესამე პუნქტი).

19. პრეამბულის მეცხრე პუნქტის თანახმად, დირექტივის ჰარმონიზაციის მიზნის მიუხედავად, წევრ სახელმწიფოებს არ ეკრძალებათ, „საკუთარი სურვილისამებრ მიანიჭონ ფართო დაცვა იმ სასაქონლო ნიშნებს, რომლებსაც აქვთ რეპუტაცია“. (4) უფრო მეტიც, პრეამბულის მეექვსე პუნქტში მითითებულია, რომ დირექტივა „არ გამორიცხავს წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშნის დებულებების გამოყენებას, გარდა სასაქონლო ნიშნის კანონისა, როგორცაა არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ან მომხმარებელთა დაცვასთან დაკავშირებული დებულებები“.

20. დირექტივის მე-5 მუხლი განსაზღვრავს სასაქონლო ნიშნით მინიჭებულ უფლებებს:

„1. რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი მფლობელს ანიჭებს მასზე განსაკუთრებულ უფლებებს. მფლობელი უფლებამოსილია, აუკრძალოს ნებისმიერ მესამე პირს, მისი თანხმობის გარეშე, სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს:

(ა) სასაქონლო ნიშნის იდენტური ნებისმიერი სიმბოლო, იდენტური საქონლის ან მომსახურებისთვის, რისთვისაც რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი;

(ბ) ნებისმიერი სიმბოლო, როდესაც მისი სასაქონლო ნიშანთან იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნითა და სიმბოლოთი მონიშნული საქონლისა თუ მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, რაც მოიცავს ასოცირების შესაძლებლობას.

2. ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია, ასევე, განსაზღვროს, რომ მფლობელს უფლება აქვს აუკრძალოს ნებისმიერ მესამე პირს, მისი თანხმობის გარეშე, სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს ნებისმიერი ისეთი სიმბოლო, რომელიც სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსია, ხოლო საქონელი ან მომსახურება არ არის მსგავსი, როდესაც რეგისტრირებულ ნიშანს აქვს რეპუტაცია წევრ სახელმწიფოში და როდესაც ამ ნიშნის გამოყენება სათანადო მიზეზის გარეშე უქმნის უსამართლო უპირატესობას ან

ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას.“

21. მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისი დებულებები ჩნდება მე-4 მუხლში, რომელიც არეგულირებს ნიშნის რეგისტრაციაზე უარს ან მის ბათილობას: იხილეთ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები და მე-4 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი. (5).

22. დირექტივის მსგავსი დებულებები მოცემულია 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაციაში (EC) №40/94 კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ. (6) რეგულაცია ეხება როგორც ეროვნულ სასაქონლო ნიშანს, რომელსაც აქვს „რეპუტაცია შესაბამის წევრ სახელმწიფოში“, ასევე, კავშირის სასაქონლო ნიშნებს, რომლებსაც აქვთ „რეპუტაცია საზოგადოებაში“ (მუხლი 8(5) და მუხლი 9(1)(გ)).

დირექტივის სტრუქტურა

23. ამრიგად, დირექტივა ითვალისწინებს დაცვის სამ განსხვავებულ დონეს. უპირველეს ყოვლისა, სასაქონლო ნიშნის მფლობელებს აქვთ ავტომატური უფლება, აკრძალონ იდენტური ნიშნების გამოყენება საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომლებიც იდენტურია იმ საქონლისა და მომსახურებისათვის, რისთვისაც ეს ნიშანია რეგისტრირებული (მუხლი 5(1)(ა)).

24. მეორე, თუ სიმბოლო, რომელსაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელი ასაჩივრებს, არის მისი რეგისტრირებული ნიშნის იდენტური ან მსგავსი და შესაბამისი საქონელი ან მომსახურება იდენტური ან მსგავსია, სასაქონლო ნიშნის მფლობელს შეუძლია, აკრძალოს ნიშნის გამოყენება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა (მუხლი 5(1)(ბ)).

25. მესამე, წევრ სახელმწიფოებს ეძლევათ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ რეპუტაციის მქონე ნიშნების შემდგომი ტიპის დაცვა, იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებასთან, იმ საქონლისთვის ან მომსახურებისთვის, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ნიშნის საქონლის/მომსახურების მსგავსი, როდესაც ამ ნიშნის, სათანადო მიზეზის გარეშე გამოყენება ანიჭებს უსამართლო უპირატესობას ან ზიანს აყენებს ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას: მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ უზრუნველყონ, რომ ასეთ ვითარებაში, ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, მესამე პირებს ხელი შეუშალოს, მესაკუთრის თანხმობის გარეშე, გამოიყენონ ნიშანი სამოქალაქო ბრუნვაში. ეს არის ტერმინი „რეპუტაციის მქონე ნიშნის“ მნიშვნელობა, რომელიც სადავოა მოცემულ საქმეში.

მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი

26. თავიდანვე შეიძლება აღინიშნოს, რომ მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისგან განსხვავებით, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, არ არსებობს მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობის შესახებ. ნაწილს მიაჩნდა, რომ აღრევის მოთხოვნა ნაგულისხმევი იყო ამ მუხლში, რადგან პარადოქსულად ჩანდა, რომ აღრევა საჭირო იყო მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, როდესაც შესაბამისი საქონელი ან მომსახურება იყო იდენტური ან მსგავსი, მაგრამ არ იყო საჭირო მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით განსხვავებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით. თუმცა საკითხი გადაწყდა სასამართლოს მიერ SABEL-ის (7) გადაწყვეტილებაში, რომელმაც ნათლად აჩვენა, როდესაც მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი არ მოითხოვდა აღრევას.

27. არც მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი მოითხოვს შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების მსგავსებას. ტრადიციულად ბევრ წევრ სახელმწიფოში სასაქონლო ნიშნები დაცულია „სპეციალურობის“ პრინციპის შესაბამისად, ე.ი. პრინციპი, რომ ნიშნები დაცული უნდა იყოს მხოლოდ იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რისთვისაც ისინი რეგისტრირებულია ან მსგავსი საქონლისა ან მომსახურებისთვის. დაცვა განსხვავებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით ხშირად გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობით არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისა და მსგავსის შესახებ და არა - სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონით.

28. კომისია აღნიშნავს, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი არ არსებობდა კომისიის მიერ წარმოდგენილ დირექტივის თავდაპირველ წინადადებაში, რომელიც მიიჩნევდა, რომ ასეთი ფართო დაცვა არ იყო გამართლებული ეროვნული სასაქონლო ნიშნებისთვის, მაგრამ უნდა იზღუდებოდა კავშირის ნიშნების განსაზღვრული რაოდენობით, კერძოდ, მაღალი რეპუტაციის ნიშნებით. (8) თუმცა საბჭოში მოლაპარაკებების მსვლელობისას, ბენილუქსის ქვეყნების მოთხოვნით, შეტანილ იქნა დებულება, რომელიც იცავს „რეპუტაციის მქონე ნიშნებს“ და გახდა დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი.

29. მიუხედავად იმისა, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი აშკარად ეფუძნება ყოფილი ბენილუქსის ერთიანი კანონის 13ა მუხლის მე-2 პუნქტს, მაინც არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება. პირველ რიგში, დაცვა გათვალისწინებულია მხოლოდ „რეპუტაციის მქონე“ ნიშნებისთვის. მეორე, დაცვა უზრუნველყოფილია მხოლოდ იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომელიც არ არის მსგავსი. მესამე, დირექტივა ასახავს ზიანის ტიპს, საიდანაც უზრუნველყოფილია დაცვა. ეს არის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ძირითადი მახასიათებლები.

რეპუტაციის მქონე ნიშნები და საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები (9)

30. როგორც სასამართლო საქმისწარმოებისას, ასევე, ამ საკითხზე ზოგადად დებატებში, ყურადღება გამახვილდა „რეპუტაციის მქონე ნიშნისა“ (დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი) და „საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის“ (სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლი) ურთიერთობაზე. ამ თვალსაზრისით საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები მოხსენიებულია დირექტივის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტში.

31. General Motors, ბელგიისა და ნიდერლანდების მთავრობები და კომისია ამტკიცებენ, რომ დირექტივაში მოცემული პირობა იმის შესახებ, რომ ნიშანს უნდა ჰქონდეს „რეპუტაცია“ არის ნაკლებად მკაცრი მოთხოვნა, ვიდრე საყოველთაოდ ცნობილობის მოთხოვნა. ეს შეხედულება გაზიარებულია 1995 წლის WIPO-ს საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნების შესახებ მემორანდუმში. (10)

32. ორ ტერმინს შორის ურთიერთობის გასაგებად, საჭიროა გავითვალისწინოთ პარიზის კონვენციისა და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ შეთანხმების (TRIPS) საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნების დაცვის პირობები და მიზანი. პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლი ადგენს, რომ ცნობილი ნიშნები დაცულია რეგისტრაციისგან ან „რეპროდუცირების, იმიტაციის ან თარგმანის გამოყენებისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა“ იდენტური ან მსგავსი საქონლის მიმართ. ეს დაცვა ვრცელდება TRIPS-ის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტით იმ საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომელიც არ არის მსგავსი იმ საქონლისა თუ მომსახურების მიმართ, რისთვისაც ნიშანი რეგისტრირებულია. იმ პირობით, რომ ნიშნის გამოყენება „მიუთითებს კავშირს ამ საქონელსა ან მომსახურებასა და რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს შორის და იმ პირობით, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ინტერესები შესაძლოა დაზიანდეს

ასეთი გამოყენებით“. ამ დებულებების შესაბამისად, საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნებისთვის მინიჭებული დაცვის მიზანი, როგორც ჩანს, იყო მათი სპეციალური დაცვის უზრუნველყოფა ექსპლუატაციისგან (გამოყენებისაგან) იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი ჯერ არ არის რეგისტრირებული.

33. პარიზის კონვენციისა და TRIPS მიხედვით საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნების დაცვა, შესაბამისად, არის დაცვის განსაკუთრებული ტიპი, რომელიც უზრუნველყოფილია არარეგისტრირებული ნიშნების შემთხვევაშიც კი. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ იქნება, თუ ცნობადობის შედარებით მაღალი სტანდარტია მოთხოვნილი იმისთვის, რომ ნიშანმა ისარგებლოს ასეთი განსაკუთრებული დაცვით. რეპუტაციის მქონე ნიშნების შემთხვევაში ამგვარი მსჯელობა არ არსებობს. მართლაც, არ არის საჭირო ასეთი მაღალი სტანდარტის დაწესება დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით რეპუტაციის მქონე ნიშნების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

34. ამ მოსაზრებას მხარს უჭერს დირექტივის სულ მცირე ზოგიერთი ენობრივი ვერსია. გერმანულ ტექსტში, მაგალითად, პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლში მოხსენიებული ნიშნები აღწერილია, როგორც „notorisch bekannt“, ხოლო მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტსა და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული ნიშნები, როგორც „bekannt“. ჰოლანდიურში ორი ტერმინი ანალოგიურად - „algemeen bekend“ და „bekend“.

35. თუმცა, ფრანგული, ესპანური და იტალიური ტექსტები ნაკლებად მკაფიოა, რადგან ისინი იყენებენ ტერმინებს „notoirement connues“, „notoriamente conocidas“, და „notoriamente conosciuti“ პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლში მითითებულ ნიშნებთან დაკავშირებით, და ტერმინებს „jouit d'une renommée“, „goce de renombre“, და „gode di notorietà“ დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტსა და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში.

36. ბუნდოვანია ინგლისურ ვერსიაშიც. ტერმინს „well known“ პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლში აქვს რაოდენობრივი კონტაცია (თანმდევი მნიშვნელობა) (ოქსფორდის ლექსიკონი (The Concise Oxford Dictionary) განსაზღვრავს, როგორც „ბევრისთვის ცნობილი“ („known to many“) (11)), ხოლო ტერმინი „რეპუტაცია“ მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტსა და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში შესაძლოა მოიცავდეს ხარისხობრივ კრიტერიუმებს. ოქსფორდის ლექსიკონი განსაზღვრავს რეპუტაციას, როგორც „(1) რასაც ზოგადად ამბობენ ან სჯერათ პიროვნების ან ნივთის ხასიათზე ან პოზიციაზე...; (2) კარგად გააზრებული მდგომარეობა; განსხვავება; პატივმოყვარეობა; ... (3) ნდობა, რეპუტაცია ან ცნობადობა“. მართლაც, ვარაუდობენ, რომ არსებობს შეუსაბამობა გერმანულ ტექსტსა და ინგლისურ და ფრანგულ ტექსტებს შორის, ვინაიდან სასაქონლო ნიშნის „რეპუტაცია“ არ არის რაოდენობრივი ცნება, არამედ უბრალოდ ნიშნის დამოუკიდებელი მიმზიდველობაა, რაც მას სარეკლამო ღირებულებას ანიჭებს. (12)

37. არის თუ არა რეპუტაციის მქონე ნიშანი რაოდენობრივი თუ ხარისხობრივი ცნება, თუ ორივე ერთად, ჩემი აზრით, შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის ცნება თავისთავად მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, „რეპუტაციის“ მქონე ნიშანი არ უნდა იყოს იმ დონეზე ცნობილი, როგორც საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანი.

38. შემდეგ ჩნდება კითხვა, შეიძლება თუ არა რაიმე კრიტერიუმების განსაზღვრა იმის დასადგენად, თუ რა იგულისხმება რეპუტაციის მქონე ნიშანში. საფრანგეთის მთავრობა ამტკიცებს: იმის გამო, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი არღვევს სასაქონლო ნიშნის სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპს, კერძოდ, სპეციალობის პრინციპს, განსხვავებულ საქონელთან და მომსახურებასთან დაკავშირებით დაცვის უზრუნველყოფით, დებულებები მკაცრად უნდა იქნეს განმარტებული. ის ამტკიცებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი არ შემოიფარგლება, როგორც „Yplon“ ვარაუდობს, ცნობილი ნიშნებით, თუმცა მიუხედავად იმისა, თუ ნიშანი ისარგებლებს აღნიშნული მუხლით, ის უნდა

აკმაყოფილებდეს ორ პირობას: უპირველეს ყოვლისა, ის უნდა იყოს ცნობილი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, რომელიც დაინტერესებულია ამ ორი პროდუქტით - მოცემულ შემთხვევაში, საწმენდი მასალები და მანქანები; მეორე, ადრინდელ ნიშანს უნდა ჰქონდეს ისეთი რეპუტაცია, რომ მომხმარებელმა, სადავო ნიშნის ხილვისას, დააკავშიროს ეს უკანასკნელი ადრინდელ ნიშანთან.

39. რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ თუ რეპუტაციის მქონე ნიშნის ცნებას რაიმე მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს, უნდა დადგინდეს, რომ ნიშანი ცნობილია საზოგადოების შესაბამისი სექტორების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის. თუმცა, საეჭვოა, საჭიროა თუ არა უფრო დეტალურად დაზუსტება, თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს რეპუტაციის მქონე ნიშანი.

40. უპირველეს ყოვლისა, როგორც თავად საფრანგეთის მთავრობამ გაუსვა ხაზი, ამ პროცესის სხვა მხარეების მსგავსად - ძნელია ზოგადი დეფინიცია და აუცილებელია, რომ ეროვნულმა სასამართლოებმა განიხილონ ყოველი შემთხვევის საფუძველზე, შეთანხმებული კრიტერიუმების მითითების გარეშე, რომლებიც შეიძლება იყოს დისკრეციული მათი კონკრეტულ შემთხვევებზე გამოყენებისას. მაგალითად, შესაბამისი მომხმარებლის ფიქსირებული პროცენტების გამოყენების პრაქტიკა ახლა ფართოდ გაკრიტიკებულია და შეიძლება არაადეკვატური (მიზანშეუწონელი) იყოს, მისი ცალკე გამოყენება.

41. მეორე, სასამართლოებმა რეპუტაციის რეალური შეფასებისთვის უნდა გამოიყენონ სხვადასხვა კრიტერიუმი, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, ნიშნის ცნობიერების ან აღიარების ხარისხს საზოგადოების შესაბამისი სექტორებში; ნიშნის გამოყენების ხანგრძლივობა, მოცულობა და გეოგრაფიული არეალი; და ნიშნის პოპულარიზაციისთვის განხორციელებული ინვესტიციების მასშტაბი და ფარგლები (13).

42. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია სრულად განვიხილოთ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი. ამიტომ, ეროვნული სასამართლო ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დარწმუნდეს, რომ სადავო ნიშანი გამოიყენება სათანადო მიზეზის გარეშე; და არასამართლიანად სარგებლობს ან აზიანებს ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას ან რეპუტაციას. ამ პირობების სწორად გამოყენება უზრუნველყოფს, რომ რეპუტაციის მქონე ნიშნები, მიუხედავად იმისა, ეს რეპუტაცია არსებითია თუ არა, უსამართლოდ არ ისარგებლებს გაფართოებული დაცვით.

43. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტისგან განსხვავებით, არ ეხება მისი პირობების შესრულების უბრალო რისკს ან შესაძლებლობას. ფორმულირება უფრო პოზიტიურია: „უსამართლო უპირატესობას იღებს ან საზიანოა“ (აქცენტით დამატებულია). უფრო მეტიც, უსამართლო სარგებლობის მიღება ან ზიანის მიყენება სათანადოდ უნდა იყოს დასაბუთებული, ანუ, სათანადოდ დადგენილი ეროვნული სასამართლოს დასაკმაყოფილებლად: ეროვნული სასამართლო უნდა დაკმაყოფილდეს ფაქტობრივი ზიანის ან უსამართლო სარგებლის მტკიცებით. ასეთი მტკიცებულების წარმოდგენის ზუსტი მეთოდი უნდა იყოს მტკიცებულებებისა და პროცედურების ეროვნული წესები, როგორც აღრევის შესაძლებლობის დადგენის შემთხვევაში: იხილეთ პრეამბულის მეათე პუნქტი.

44. შესაბამისად, პირველი კითხვის პასუხად დავასკვნებ, რომ რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშანი დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით უნდა განიმარტოს, როგორც ნიშანი, რომელიც ცნობილია საზოგადოების შესაბამისი სექტორების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, მაგრამ საჭირო არ არის ისეთივე პოპულარობის ხარისხი, როგორც პარიზის კონვენციის მნიშვნელობით საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნისთვის.

მეორე შეკითხვა

45. ახლა მივუბრუნდები კითხვას, ბენილუქსის სასაქონლო ნიშნის სისტემის ერთიანი ბუნების გათვალისწინებით, სასაქონლო ნიშნის რეპუტაცია უნდა გავრცელდეს ბენილუქსის სამ ქვეყანაში, ან საკმარისია თუ არა მას რეპუტაცია ჰქონდეს რომელიმე ამ ქვეყანაში ან მის ნაწილში. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ბენილუქსის სისტემის არსებობა პირდაპირ არის აღიარებული დირექტივის პირველ მუხლში და მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში. თუმცა, მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ეხება ნიშნებს, რომლებსაც აქვთ რეპუტაცია შესაბამის „წევრ სახელმწიფოში“.

46. როგორც ჩანს, ბენილუქსის სისტემის მიხედვით, თუ სარჩელი აღიძრა უბრალოდ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის გამოყენების აკრძალვაზე, ასეთი გამოყენების აკრძალვის ბრძანება შეიძლება შემოიფარგლოს ერთი კონკრეტული ქვეყნით, მაგრამ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოქმედებს ან მიეკუთვნება მთელ ბენილუქსს. (14) მე ვეთანხმები კომისიის მოსაზრებას, რომ მას შემდეგ, რაც ბენილუქსის ქვეყნებმა გააერთიანეს თავიანთი სასაქონლო ნიშნების კანონმდებლობა, ბენილუქსის ტერიტორია უნდა იყოს ასიმილირებული წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის გამოყენების მიზნებისათვის.

47. რაც შეეხება წევრ სახელმწიფოში რეპუტაციის მნიშვნელობას, ჩემი აზრით, საკმარისია, რომ ნიშანს აქვს რეპუტაცია წევრი სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ნაწილში. აქედან გამომდინარე, საკმარისია, რომ ნიშანს ჰქონდეს რეპუტაცია ბენილუქსის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილში, რომელიც შეიძლება იყოს მხოლოდ ბენილუქსის ერთ-ერთი ქვეყნის ნაწილი. ეს არის კულტურული და ენობრივი განსხვავებების აღიარების ერთადერთი მეთოდი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს წევრ სახელმწიფოში; ამგვარად, ნიშანს შეიძლება ჰქონდეს რეგიონალური რეპუტაცია, მაგალითად, ბელგიის ჰოლანდიურენოვან ნაწილში.

დასკვნა

48. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ტურნეის კომერციული სასამართლოს მიერ მითითებულ კითხვებს შემდეგი პასუხები უნდა გაეცეს:

(1) იმისათვის, რომ სასაქონლო ნიშანს ჰქონდეს „რეპუტაცია“ 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით, უნდა დადგინდეს, რომ ნიშანი ცნობილია საზოგადოების შესაბამისი სექტორების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის;

(2) საკმარისია, რომ ასეთი რეპუტაცია ვრცელდება ბენილუქსის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე, რომელიც შეიძლება იყოს მხოლოდ ბენილუქსის ერთ-ერთი ქვეყნის ნაწილი.

1: თავდაპირველი (ორიგინალი) ენა: ინგლისური.

2: - 1988 წლის 21 დეკემბრის დირექტივა Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, OJ 1989 L 40, p. 1.

3: - დირექტივის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, წევრ სახელმწიფოებს მოეთხოვებოდათ მისი დებულებების შესრულება 1991 წლის 28 დეკემბრამდე. თუმცა, 92/10/EEC, OJ 1992 L 70, გვ. 27 გადაწყვეტილებით, საბჭომ გამოიყენა მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტით მინიჭებული უფლებამოსილება და გადადო დირექტივის განხორციელების ვადა 1992 წლის 31 დეკემბრამდე.

- 4: - ფაქტების ჩამონათვალი ალბათ წაკითხულ უნდა იყოს არა როგორც „ვრცელი დაცვა“, არამედ „უფრო ვრცელი დაცვა“ (ფრანგულ ტექსტში „une protection plus large“).
- 5: - მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი შეიცავს დებულებებს, რომლებიც შეესაბამება კავშირის სასაქონლო ნიშნის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტს, და ეხება კავშირის სასაქონლო ნიშანს, რომელსაც აქვს რეპუტაცია საზოგადოებაში. თუმცა, კავშირის ასეთი ნიშნების დაცვა სავალდებულოა და არა არჩევითი.
- 6: - OJ 1994 L 11, გვ. 1.
- 7: - საქმე C-251/95 SABEL v Puma [1997] ECR I-6191.
- 8: - იხილეთ კომისიის შეთავაზება, OJ 1980 C 351, გვ. 1 და EC ბიულეტენი, დანართი 5/80.
- 9: - არსებობს უამრავი ლიტერატურა ამ თემაზე: იხილეთ კერძოდ Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, Butterworths, 1997 წ.
- 10: - საერთაშორისო ბიუროს მიერ მომზადებული მემორანდუმი 1995 წლის ნოემბერში გამართულ დისკუსიებთან დაკავშირებით საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის, WKM/CE/1/2, 35-ე პუნქტის განმარტებასთან დაკავშირებით.
- 11: - ან „საფუძვლიანად ცნობილი“ ('known thoroughly'), მაგრამ ეს უკანასკნელი მნიშვნელობა აშკარად გამოუსადეგარია სასაქონლო ნიშნების კონტექსტში.
- 12: - Annette Kur, "საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები, ძალიან ცნობილი ნიშნები და ნიშნები, რომლებსაც აქვთ მაღალი რეპუტაცია - რა არის ეს ყველაფერი?", 23 IIC 218 (1992).
- 13: - შეადარეთ ქვემოთ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული „საყოველთაოდ ცნობილი“ ნიშნის დისკუსიები. კერძოდ, იხილეთ შემდეგი დოკუმენტები, რომლებიც მომზადდა სასაქონლო ნიშნების, დიზაინისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების კანონმდებლობის მუდმივმოქმედი კომიტეტისთვის 1998 წლის ივლისში მის შეხვედრასთან დაკავშირებით: SCT/1/3, SCT/1/5, SCT/1/6.
- 14: - Thierry van Innis, Les signes distinctifs, ბრიუსელი, 1997, გვ. 467-დან 469-მდე.
-

11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეორე პალატა)

2007 წლის 11 ივლისი (*)

(კავშირის სასაქონლო ნიშანი – საჩივრის პროცედურა – განაცხადი კავშირის გამოსახულებით სასაქონლო ნიშანზე TOSCA BLU – ადრინდელი ეროვნული სიტყვიერი ნიშანი TOSCA – რეგისტრაციაზე უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები – საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშანი პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით – (EC) №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი – (EC) №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი.

საქმეში T-150/04,

„მულჰენს გმბჰ & კო. კგ“ (Mülhens GmbH & Co. KG), დაარსებული კიოლნში (გერმანია), წარმოდგენილი ტ. შულტე-ბეკჰაუსენის (T. Schulte-Beckhausen) მიერ, იურისტი,

მოსარჩელე

წინააღმდეგ

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM), წარმოდგენილი თავდაპირველად მ. კაპოსტანოს (M. Capostagno) მიერ, ხოლო შემდგომში ო. მონტალტოს (O. Montalto) მიერ, როგორც წარმომადგენლები,

მოპასუხე,

მეორე მხარე შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების სააპელაციო საბჭოს წინაშე (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) და პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე

„მინორონზონი სრლ“ (Minoronzoni Srl), დაარსებული პონტე სან პიეტროში (იტალია), წარმოდგენილი არიან გ. ფლორიდია, ფ. პოლეტინი და რ. ფლორიდია, ადვოკატები,

სარჩელი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების სააპელაციო საბჭოს 2004 წლის 18 თებერვლის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ (საქმე R 949/2001-1), რომელიც დაკავშირებულია Mülhens GmbH & Co. KG-ს და Minoronzoni Srl, შორის საჩივრის პროცედურასთან.

ევროპული საზოგადოების პირველი ინსტანციის სასამართლო (მეორე პალატა),

დაკომპლექტებული: ჟ. პირუნგ, თავმჯდომარე (პრეზიდენტი), ა. ვ. ჰ. მეიჯ და ი. პელიკანოვა, მოსამართლეები,

რეგისტრატორი: ჯ. პალასიო გონზალეს, მთავარი ადმინისტრატორი,

2004 წლის 23 აპრილს პირველი ინსტანციის სასამართლოს რეესტრში შეტანილი სარჩელის (განაცხადის) გათვალისწინებით, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) პასუხის გათვალისწინებით, რომელიც შეტანილია სასამართლოს რეესტრში 2004 წლის

29 ოქტომბერს, 2004 წლის 19 ოქტომბერს სასამართლოს რეესტრში შეტანილი პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარის პასუხის გათვალისწინებით, 2005 წლის 14 დეკემბრის პროცედურული ღონისძიებების გათვალისწინებით, 2006 წლის 6 სექტემბრის მოსმენის შემდგომ, ადგენს:

გადაწყვეტილება

დავის საფუძველი

1. 1998 წლის 2 დეკემბერს პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარემ შეიტანა განაცხადი კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისში (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) („OHIM“) 1993 წლის 20 დეკემბრის კავშირის სასაქონლო ნიშნის (OJ 1994 L 11, გვ. 1), შესწორებული საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94 შესაბამისად.

2. განაცხადით მოთხოვნილი იყო შემდეგი გამოსახულებითი ნიშნის რეგისტრაცია:

TOSCA
BLU

3. საქონელი, რისთვისაც მოითხოვა რეგისტრაცია, არის 1957 წლის 15 ივნისის ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ ნიცის შეთანხმების მე-18 და 25-ე კლასებში და შეესაბამება შემდეგ აღწერას:

– კლასი 18: „ჩანთები; ხელჩანთები; სამგზავრო ჩანთები; ზურგჩანთები; საფულეები; ჩემოდნები; პორტფელეები; ტყავის და ტყავის იმიტაციისგან დამზადებული საბუთების დამჭერები; მამაკაცის ხელჩანთები; ჩემოდნები; ცხოველთა ტყავი, ტყავის ნედლეული; ტყავის ნაწარმი; ტყავი და ტყავისგან დამზადებული საქონელი; ტყავის და ტყავის იმიტაცია და ამ მასალისგან დამზადებული ნაწარმი; საწვიმარი და მზისგან დამცავი ქოლგები; ქოლგები, ხელჯოხები; ღვედები და უნაგირები;

– კლასი 25: „ზოგადად მამაკაცის, ქალისა და ბავშვის ტანსაცმელი, მათ შორის ტყავის ტანსაცმელი; მაისურები; ბლუზები; კალთები; კოსტიუმები; ქურთუკები; შარვალი; შორტები; სპორტული მაისურები; მაისურები; პიჟამა; წინდები; სათბურები; კორსეტები (საცვალი); საკიდრები; ქვედა შარვალი; ბიუსტჰალტერები; საცვლები; ქუდები; თავსაბურავი; ჰალსტუხი; წყალგაუმტარი ტანსაცმელი; ქურთუკები; პალტოები; საცურაო კოსტიუმები; სპორტული კოსტიუმები; ქარგაუმტარი ქურთუკები; სათხილამურო შარვალი; ქამრები; ბეწვები; შარფები; ხელთათმანები; ხალათები; ზოგადად ფეხსაცმელი, მათ შორის ჩუსტები, ფეხსაცმელი, სპორტული ფეხსაცმელი, ჩექმები და სანდლები“.

4. 1999 წლის 22 ივლისს განაცხადი სასაქონლო ნიშნის შესახებ გამოქვეყნდა კავშირის სასაქონლო ნიშნების ბიულეტენში №59/99.

5. 1999 წლის 14 ოქტომბერს განმცხადებელმა შეიტანა საჩივარი კავშირის სასაქონლო ნიშნის განაცხადის წინააღმდეგ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

6. საჩივრის მხარდასაჭერად მოსარჩელე ეყრდნობოდა არარეგისტრირებულ სიტყვიერ ნიშანს „TOSCA“,

რომელიც, სავარაუდოდ, საყოველთაოდ ცნობილია გერმანიაში შემდეგი საქონლისთვის: „პარფიუმერია, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლონი, ტანის ლოსიონები, ტუალეტის საპონი, შხაპის გელი და ა.შ.“.

7. საჩივარი ეფუძნებოდა ყველა საქონელს, რომელიც მონიშნული იყო ადრინდელი სასაქონლო ნიშნით და მიმართული იყო სასაქონლო ნიშნის განაცხადში მითითებული ყველა საქონლის წინააღმდეგ.

8. 2001 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, გასაჩივრების განყოფილებამ დაადგინა, რომ მოსარჩელემ (განმცხადებელმა) წარმოაჩინა, რომ ადრინდელი ნიშანი გერმანიაში საყოველთაოდ ცნობილი იყო „პარფიუმერიული პროდუქტებისთვის: ოდეკოლონი, სუნამოები“ მიუხედავად ამისა, გასაჩივრების განყოფილებამ უარყო საჩივარი იმ მოტივით, რომ, პირველ რიგში, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული პირობები არ შესრულდა, განსახილველ საქონელს შორის მსგავსების არარსებობის გამო და, მეორე, ვინაიდან საჩივარი ეფუძნებოდა არარეგისტრირებულ ნიშანს, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული დაცვა არ გამოიყენებოდა.

9. 2001 წლის 6 ნოემბერს განმცხადებელმა გაასაჩივრა გასაჩივრების განყოფილების გადაწყვეტილება.

10. 2004 წლის 18 თებერვლის გადაწყვეტილებით („სადავო გადაწყვეტილება“) სააპელაციო საბჭომ უარი თქვა სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე და მოსარჩელეს საქმისწარმოების ხარჯების გადახდა დააკისრა.

11. სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი მოითხოვდა იმის მტკიცებას, რომ ნიშნები იდენტური ან მსგავსია და რომ ნიშნით მონიშნული საქონელი ან მომსახურება იდენტურია ან მსგავსია. მიუხედავად იმისა, რომ სადავო ნიშნებს შორის მსგავსება დადგინდა, განსახილველი საქონელი განსხვავებულად ჩაითვა. სააპელაციო საბჭომ, ასევე, დაადგინა, რომ ნიშნის რეკუტაცია, მისი მკაცრი გაგებით, არ იძლეოდა იმის დაშვების საშუალებას, რომ აღრევის შესაძლებლობა არსებობდა ასოცირების ალბათობის უბრალო ფაქტის გამო. რაც შეეხება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტს სააპელაციო საბჭომ დაადგინა, რომ საჩივარი არ შეიძლებოდა დაკმაყოფილებულიყო ამ დებულების შესაბამისად, ვინაიდან აღნიშნული მუხლი მოითხოვდა რეგისტრირებული ადრინდელი ნიშნის არსებობას.

მხარეთა წარდგინებები

12. განმცხადებელი ამტკიცებს (მოითხოვს), რომ სასამართლომ უნდა:

- გააუქმოს გასაჩივრებული (სადავო) გადაწყვეტილება;
- დაავალოს OHIM-ს, გადაიხადოს ხარჯები.

13. OHIM ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უნდა:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი;
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების გადახდა.

14. პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უნდა:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი;
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების გადახდა.

სამართლებრივი საფუძველი

15. მოსარჩელე ეყრდნობა ორ სასარჩელო მოთხოვნას, რაც ამტკიცებს №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის დარღვევას.

სასარჩელო მოთხოვნის პირველი საფუძველი, რომელიც ამტკიცებს №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

მხარეთა არგუმენტები

16. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ არსებობს №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით განსახილველ ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა. განსახილველ ნიშნებს აქვთ ორივე - ვიზუალური და ფონეტიკური მსგავსების მაღალი დონე. ეს მსგავსება გამომდინარეობს მისი დომინანტი ელემენტიდან, სიტყვა „TOSCA“, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევა, რადგან დამატებითი ელემენტი „blu“, მისი აღწერილობითი ხასიათის გამო, არ იქცევა მომხმარებლის ყურადღებას. გარდა ამისა, ადრინდელ ნიშანს TOSCA აქვს ძლიერი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი მისი რეპუტაციის გამო, რაც ნიშნავს, რომ განაცხადში მითითებული საქონელი მკაფიოდ უნდა განსხვავდებოდეს იმ საქონლისგან, რისთვისაც დაცულია საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშანი.

17. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ საქონელი უნდა ჩაითვალოს მსგავსად, როდესაც საზოგადოება თვლის, რომ საქონელი მომდინარეობს ერთი და იმავე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან. საქმე C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, ახსნილი კრიტერიუმების საფუძველზე, აუცილებელია განხილული საქონელი მივიჩნიოთ, როგორც შემავსებელი და ისინი უნდა ჩაითვალოს, სულ მცირე, მსგავსად. ისინი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს სრულიად განსხვავებულად.

18. მოსარჩელე (განმცხადებელი) ამტკიცებს, რომ მოდის ან მოდის აქსესუარების მრავალი საწარმო გასცემს ლიცენზიებს თავიანთ სასაქონლო ნიშნებზე პარფიუმერიული პროდუქციის წარმოებისა და მარკეტინგისთვის. ზოგიერთი კომპანია, რომელიც თავდაპირველად აქტიური იყო მოდის სექტორში, როგორცაა Gucci, Chanel ან Rochas, უფრო მეტიც, ახლა ცნობილია, როგორც მხოლოდ პარფიუმერიის მწარმოებლები. ამიტომ საზოგადოება მიჩვეულია მოდის სექტორის პროდუქციას და ტყავის ლამაზ ნაწარმს, რომელიც იყიდება სუნამოების სასაქონლო ნიშნებით. ასევე, არის სტილისტების მთელი სერია, რომლებიც ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას, როგორც პარფიუმერულ, ისე მოდის სექტორში, თავიანთ სახელებს უკავშირებენ ორივე ტიპის პროდუქტს. შესაბამისი საზოგადოება, რომელმაც ჩვეულებრივ არ იცის გაცემული ლიცენზიების შესახებ, აკუთვნებს ერთი და იმავე სასაქონლო ნიშნის შემცველ საქონელს ერთსა და იმავე საწარმოს.

19. განმცხადებელი ამტკიცებს, სასამართლოს კითხვებზე საპასუხოდ წარდგენილ მოსაზრებებში, რომ არსებობს მრავალი სასაქონლო ნიშანი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფუფუნების საქონელს (მვირადღირებულ საქონელს), როგორცაა ტყავის ჩანთები, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი და სუნამოები. ესენია შემდეგი სასაქონლო ნიშნები: Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner და Adidas.

20. გარდა ამისა, განმცხადებელი მიუთითებს Oberlandsgericht Köln-ის (კიოლნის უმაღლესი რეგიონული სასამართლო) 2003 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილებაზე (საქმე 6 U 113/02). სასამართლოს

კითხვებზე საპასუხოდ თავის მოსაზრებებში, ის, ასევე, მიუთითებს ეროვნული სასამართლოების სხვა გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიდრეკილნი არიან აღიარონ, რომ ფიზიკურად და ფუნქციურად განსხვავებულია სუნამოები და ტანსაცმლის ნაწარმი, მიუხედავად ამისა, სავარაუდოა, რომ გარკვეული დონის მსგავსად ჩაითვალოს, თუ ერთი ნიშნით იქნება მონიშნული, რაც გამოწვეული იქნება ლიცენზიების გაცემის პრაქტიკით.

21. მოსარჩელე (განმცხადებელი) დასძენს, რომ განსახილველ საქონელს შორის საერთო ფაქტორია ის, რომ ისინი მნიშვნელოვანია ინდივიდის იმიჯისთვის, რაც გამოიხატება იმით, რომ მოდის ჟურნალებში, როგორცაა Vogue, რეკლამები თითქმის ექსკლუზიურად მოიცავს სტატიებს მოდის, მოდის აქსესუარების და პარფიუმერიის შესახებ. ამრიგად, ეს პროდუქტები ავსებს ერთმანეთს და ურთიერთდაკავშირებულია, რაც მომხმარებელს უბიძგებს იფიქროს, რომ პროდუქტები ერთი და იგივე წყაროდან მოდის.

22. სასამართლოს კითხვებზე საპასუხოდ, მოსარჩელე (განმცხადებელი) საბოლოოდ ამტკიცებს, რომ ადრინდელ ნიშანსა და განცხადებულ ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობის შესაფასებლად, არ არის აუცილებელი, მხედველობაში იქნეს მიღებული ის საშუალებები, რომლითაც მწარმოებლები აფართოებენ თავიანთი პროდუქტების ასორტიმენტს დროთა განმავლობაში. არც მე-8 მუხლი და არც №40/94 რეგულაციის დარჩენილი დებულებები არ აზუსტებენ აღრევის შესაძლებლობის შეფასებას იმ თანმიმდევრობის გათვალისწინებით, რომლითაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელი ქმნის საკუთარ დიაპაზონს.

23. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) და პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე ამტკიცებენ, რომ სასარჩელო მოთხოვნა დაუსაბუთებელია.

სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები

24. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის საჩივრის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი არ უნდა დარეგისტრირდეს, თუ, მისი იდენტურობის ან ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის ან მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების არსებობის გამო, არსებობს საზოგადოების მიერ აღრევის შესაძლებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც დაცულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი. მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ადრინდელი სასაქონლო ნიშნები განიმარტება, როგორც სასაქონლო ნიშნები, რომლებიც კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის თარიღისთვის საყოველთაოდ არის ცნობილი წევრ სახელმწიფოში, იმ გაგებით, რომლითაც სიტყვები „well known“ გამოიყენება 1883 წლის 20 მარტის სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლში, რომელიც ბოლოს გადაიხედა სტოკჰოლმში 1967 წლის 14 ივლისს და შეტანილ იქნა ცვლილებები 1979 წლის 28 სექტემბერს (United Nations Treaty Series, Vol. 828, №11847, p. 108) ('the Paris Convention'). (გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხელშეკრულების სერია, ტ. 828, №1184, გვ. 108) („პარიზის კონვენცია“).

25. დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღრევის შესაძლებლობა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებამ შეიძლება მიიჩნიოს, რომ აღნიშნული საქონელი ან მომსახურება მოდის ერთი და იგივე საწარმოდან ან, როგორც ეს შესაძლებელია, ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან.

26. აღნიშნულ სასამართლო პრაქტიკაში, ასევე, მითითებულია, რომ აღრევის შესაძლებლობა უნდა შეფასდეს გლობალურად, მოცემული ნიშნებისა და საქონლისა თუ მომსახურების შესახებ შესაბამისი

საზოგადოების აღქმის საფუძველზე და საქმის გარემოებებთან დაკავშირებული ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, კერძოდ, ურთიერთდამოკიდებულება ნიშნების მსგავსებასა და მითითებული საქონლისა თუ მომსახურების მსგავსებას შორის (იხ. საქმე T-162/01 Laboratorios RTB v OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) [2003] ECR II-2821, პუნქტები 31-დან 33-მდე და ციტირებული სასამართლო პრაქტიკა და საქმე T-185/02 Ruiz-Picasso and Others v OHIM – DaimlerChrysler (PICARO) [2004] ECR II-1739, პუნქტები 49 და 50).

27. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან ირკვევა, რომ აღრევის შესაძლებლობა ამ დებულების მნიშვნელობით გულისხმობს, რომ მონიშნული საქონელი ან მომსახურება არის იდენტური ან მსგავსი. აქედან გამომდინარე, მაშინაც კი, როდესაც განცხადებული ნიშანი იდენტურია იმ ნიშნის, რომელიც განსაკუთრებულად განმასხვავებელუნარიანია, მაინც აუცილებელია ორი ნიშნით მონიშნულ საქონელს ან მომსახურებას შორის მსგავსების დამადასტურებელი მტკიცებულების წარდგენა (საქმე T-296/02 Lidl Stiftung v OHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF) [2005] ECR II-563, პუნქტი 48; იხილეთ ასევე, ანალოგიით, Canon, პუნქტი 22). (*Case T-296/02 Lidl Stiftung v OHIM – REWE-Zentral (LINDENHOF) [2005] ECR II-563, paragraph 48; see also, by analogy, Canon, paragraph 22*).

28. ვინაიდან სადავო გადაწყვეტილებამ უარყო აღრევის შესაძლებლობა სადავო ნიშნებით მონიშნულ საქონელს შორის მსგავსების მტკიცებულების არარსებობის საფუძველზე, საკმარისია, სასარჩელო მოთხოვნის პირველი საფუძვლის არსებითი განხილვის მიზნით, განხილული იყოს საქონლის მსგავსების საკითხი.

29. განსახილველ პროდუქტებს შორის მსგავსების შესაფასებლად, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა შესაბამისი ფაქტორი, რომელიც ახასიათებს ამ საქონელს შორის ურთიერთობას. ეს ფაქტორები მოიცავს, კერძოდ, მათ ბუნებას, მათ დანიშნულებას, მათ გამოყენებას და მათ კონკურენტუნარიანობას ან ურთიერთშემავსებლობას (LINDENHOF, პუნქტი 49; აგრეთვე, ანალოგიით, Canon, პუნქტი 23). (*LINDENHOF, paragraph 49; see also, by analogy, Canon, paragraph 23*).

30. მიმდინარე საქმისწარმოებისას, სადავო გადაწყვეტილებიდან ირკვევა, რომ ადრინდელი ნიშნით მონიშნულ საქონელს აქვს შემდეგი აღწერილობა „პარფიუმერიული პროდუქტები: ოდეკოლონი, პარფიუმერია“. ეს პუნქტი სადავო არ ყოფილა. განცხადებული სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონელი შედგება ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტში ჩამოთვლილი ნიშნის შეთანხმების მე-18 და 25 კლასების საქონლისგან.

31. ცხადია, პარფიუმერიული ნაწარმი და ტყავის ნაწარმი მე-18 კლასში არ შეიძლება ჩაითვალოს მსგავს საქონლად. პარფიუმერიული ნაწარმი და ტყავის ნაწარმი აშკარად განსხვავებულია, როგორც მათი ბუნებით, ისე დანიშნულებით და გამოყენების მეთოდით. უფრო მეტიც, არ შეიძლება ჩაითვალოს ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფ ან ურთიერთშემავსებელ საქონლად.

32. იგივე დასკვნა უნდა გაკეთდეს 25-ე კლასის პარფიუმერიულ პროდუქტებსა და ტანსაცმელს შორის შედარებისას. აღნიშნული საქონელი განსხვავდება მათი ბუნებით, დანიშნულებითა და გამოყენების მეთოდით. უფრო მეტიც, არ შეიძლება ჩაითვალოს ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფ ან ურთიერთშემავსებელ საქონლად.

33. მიუხედავად ამისა, განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სადავო ნიშნებით მონიშნულ საქონელს აქვს გარკვეული მსგავსება, რამდენადაც საზოგადოება მიჩვეულია მოდის ნივთების გაყიდვას პარფიუმერიული ნაწარმის სასაქონლო ნიშნით და ამ საქონელს უკავშირებს იმავე კომპანიას,

სასაქონლო ნიშნის ლიცენზიების გამო, რომლებიც გაცემულია მოდის სექტორის კომპანიების მიერ პარფიუმერული პროდუქციის ვაჭრობისთვის.

34. ამასთან დაკავშირებით, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან ირკვევა, რომ ორ იდენტურ ან მსგავს ნიშანს შორის აღრევის შესაძლებლობა შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ სპეციალობის პრინციპის ფარგლებში. ანუ, როგორც 27-ე პარაგრაფში აღინიშნა, განურჩევლად იმისა, თუ რა განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი აქვს აღრინდელ ნიშანს, ცნობადობის შედეგად, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს შესაბამის საზოგადოებაში, განსახილველი საქონელი ან მომსახურება არის იდენტური ან მსგავსი ამ შესაბამისი საზოგადოების თვალში.

35. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის გამორიცხული, განსაკუთრებით მოდის და სხეულისა და სახის მოვლის სექტორებში, რომ საქონელი, რომლის ბუნება, დანიშნულება და გამოყენების მეთოდი განსხვავებულია, გარდა იმისა, რომ ფუნქციურად ავსებს, შესაძლოა ესთეტიკურადაც შემავსებელი იყოს შესაბამისი საზოგადოების თვალში.

36. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის, იმისათვის, რომ დადგინდეს მსგავსების ხარისხი, ეს ესთეტიკურად შემავსებელი ხასიათი უნდა შეიცავდეს რეალურ აუცილებლობას, რომ ერთი პროდუქტი შეუცვლელი ან მნიშვნელოვანია მეორის გამოყენებისთვის და მომხმარებლები ამ პროდუქტების ერთად გამოყენებას ჩვეულებრივად და ბუნებრივად მიიჩნევენ (იხ. საქმე T-169/03 Sergio Rossi v OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI) [2005] ECR II-685, პუნქტები 60 და 62). (*see, to that effect, Case T-169/03 Sergio Rossi v OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI) [2005] ECR II-685, paragraphs 60 and 62*).

37. თუმცა, განსახილველ საქონელს შორის ესთეტიკურად შემავსებელი ხასიათის არსებობა, როგორც წინა პუნქტშია აღნიშნული, საკმარისი არ არის ამ საქონელს შორის მსგავსების დასადგენად. ამისთვის, აუცილებელია მომხმარებლებმა ნორმალურად მიიჩნიონ, რომ საქონელი იყიდება ბაზარზე ერთი და იმავე სასაქონლო ნიშნით, რაც ჩვეულებრივ გულისხმობს, რომ ამ პროდუქტების მწარმოებლების ან დისტრიბუტორების უმეტესობა ერთი და იგივეა (SISSI ROSSI, პუნქტი 63).

38. მიმდინარე საქმისწარმოებაში განმცხადებელი ამტკიცებს მხოლოდ იმას, რომ საზოგადოება მიჩვეულია იმ ფაქტს, რომ მოდის ინდუსტრიის პროდუქტები იყიდება ბაზარზე პარფიუმერიის სასაქონლო ნიშნების ქვეშ, ლიცენზიების გაცემის პრაქტიკის გამო. თუმცა, თუ ეს დადასტურდება, მხოლოდ ეს პუნქტი არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ დაკომპენსირდეს განსახილველ საქონელს შორის მსგავსების არარსებობა. კერძოდ, ასეთი პუნქტი არ ადასტურებს ესთეტიკურად შემავსებელ კავშირს პარფიუმერულ საქონელს შორის, ერთი მხრივ, და ტყავის ნაწარმსა და ტანსაცმელს შორის მეორე მხრივ, რომელიც მითითებულია მე-3 პარაგრაფში, ისე, რომ ერთი შეუცვლელი ან მნიშვნელოვანია მეორის გამოყენებისთვის და რომ მომხმარებლები ბუნებრივად თვლიან ამ საქონლის ერთად გამოყენებას.

39. მიუხედავად ამისა, მოსარჩელე (განმცხადებელი) აცხადებს, რომ განსახილველ საქონელს აქვს საერთო მნიშვნელობა პიროვნების იმიჯისთვის და აღნიშნული საქონელი ერთად ჩნდება მოდის ჟურნალებში. ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა იმისა, რომ ეს არგუმენტი, რომელიც არ იქნა წარმოდგენილი შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) წინაშე გამართულ სხდომაზე, წარდგენილი არ იყო დროულად, არ არის საკმარისი, ყოველ შემთხვევაში, ესთეტიკურად შემავსებელი ხასიათის არსებობის დასადასტურებლად, როგორც ზემოთ, 36-ე პუნქტშია მითითებული.

40. რაც შეეხება მოსარჩელის (განმცხადებლის) არგუმენტს, რომელიც ეფუძნება Oberlandesgericht Köln-ის 2003 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილებას (იხ. პუნქტი 20 ზემოთ), უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა Bundesgerichtshof-ის (ფედერალური უმაღლესი სასამართლო, გერმანია) 2006 წლის 30 მარტის გადაწყვეტილებით (საქმე IZR 96/03), და რომ, ნებისმიერ შემთხვევაში, ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ავალდებულებს შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (OHIM) ორგანოებს ან კავშირის სასამართლოებს. კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეჟიმი არის ავტონომიური სისტემა, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ეროვნული სისტემისგან დამოუკიდებლად (საქმე T-32/00 Messe München v OHIM (Electronica) [2000] ECR II-3829 პუნქტი 47).

41. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ მართებულად დაადგინა განსახილველ საქონელს შორის მსგავსების არარსებობა.

შესაბამისად, სასარჩელო მოთხოვნის ეს საფუძველი უარყოფილი უნდა იყოს.

სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძველი №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის დარღვევასთან დაკავშირებით.

მხარეთა არგუმენტები

42. მოსარჩელე (განმცხადებელი) აცხადებს, რომ საჩივარი, ასევე, უნდა დაკმაყოფილდეს №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე. მოსარჩელის (განმცხადებლის) მტკიცებით, სააპელაციო საბჭომ შეცდომით განმარტა კანონი, როდესაც დაადგინა, რომ მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის გამოყენება შეიძლება მხოლოდ რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით.

43. მოსარჩელის (განმცხადებლის) მტკიცებით, სააპელაციო საბჭოს მიდგომა ეწინააღმდეგება №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ფორმულირებას და მიზანს, რამდენადაც ეს დებულება ეხება ადრინდელ ნიშნებს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით და კერძოდ, საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნებს, რომლებიც მითითებულია №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში. მოსარჩელის (განმცხადებლის) განმარტებით, თუ მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი ეხებოდა მხოლოდ რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს, მაშინ ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მხოლოდ მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ პუნქტები იქნებოდა ნახსენები.

44. მოსარჩელე (განმცხადებელი), ასევე, აცხადებს, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ფრაზა „რისთვისაც რეგისტრირებულია ადრინდელი ნიშანი“, მისი შედგენისას დაშვებული შეცდომის შედეგია. ამ ფრაზაში უნდა ყოფილიყო მითითებული: „რისთვისაც დაცულია ადრინდელი ნიშანი“, რათა მოიცავდეს აგრეთვე იმ ნიშნებს, რომლებიც საყოველთაოდ ცნობილია პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით.

45. იმ არგუმენტის გასამყარებლად, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი შეიძლება ფართოდ განიმარტოს, მისი სიტყვასიტყვითი განმარტების საწინააღმდეგოდ, მოსარჩელე მიუთითებს საქმეზე C-292/00 Davidoff [2003] ECR I-389, პუნქტი 24, რომელშიც სასამართლომ განმარტა პირველი საბჭოს (First Council Directive) 1988 წლის 21 დეკემბრის №89/104/EEC დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით (OJ 1989 L 40, გვ. 1) არა მხოლოდ მისი ფორმულირების საფუძველი, არამედ, იმ სისტემის საერთო სქემისა და მიზნების გათვალისწინებით, რომლის ნაწილიც ის არის. განმცხადებელი

ამტკიცებს, რომ თუ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის მიზანია ცნობილი ნიშნების გაძლიერებული დაცვა, როგორც №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტისა, გამოდის, რომ არა მხოლოდ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები, არამედ, ადრინდელი ნიშნები, რომლებიც დაცულია მათი რეპუტაციის გამო, შეძლებენ ისარგებლონ ამ გაძლიერებული დაცვით.

46. სასამართლოს კითხვების პასუხად, მოსარჩელე, ასევე, ამტკიცებს, რომ გერმანიის კანონმდებლობა უზრუნველყოფს გაფართოებულ დაცვას საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნებისთვის პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით.

47. წინამდებარე საქმეში მოსარჩელე აცხადებს, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის პირობები დაკმაყოფილებულია. პირველი, ნიშანი TOSCA სარგებლობს რეპუტაციით ამ დებულების შესაბამისად. მეორე, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი მაღალი დონით მსგავსია ადრინდელი ნიშნისა. გარდა ამისა, განცხადებული ნიშნის გამოყენება არასამართლიანად გამოიყენებს ცნობილი ნიშნის TOSCA განმასხვავებელუნარიან ხასიათსა და რეპუტაციას და ზიანს მიაყენებს მას. რეპუტაცია, რომლითაც ადრინდელი ნიშანი სარგებლობს პარფიუმერიული პროდუქტებისთვის, შეიძლება გავრცელდეს იმ საქონელზე, რისთვისაც განცხადებულია სასაქონლო ნიშანი. გარდა ამისა, მოსარჩელე, ასევე, ამტკიცებს, რომ არავითარი დასაბუთება არ შეიძლება იყოს იმ მხარის მიერ წარმოდგენილი, რომლის მიზანია კავშირის სასაქონლო ნიშნის დაცვა.

48. შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (OHIM) და პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარე ამტკიცებენ, რომ სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძველი დაუსაბუთებელია.

სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები

49. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ადრინდელი სასაქონლო ნიშნის კონცეფციაში მოიცავს იმ ნიშნებს, რომლებიც საყოველთაოდ ცნობილია პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით.

50. პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს შემდეგს:

„კავშირის ქვეყნები [სამრეწველო საკუთრების დაცვისთვის] იღებენ ვალდებულებას, ex officio, თუ ეს ნებადართულია მათი კანონმდებლობით, ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნით, უარი თქვან, ან გააუქმონ რეგისტრაცია და აკრძალონ სასაქონლო ნიშნის გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს რეპროდუცირებას, იმიტაციას ან თარგმანს, რამაც შეიძლება აღრევა გამოიწვიოს იმ ნიშნთან, რომელიც უკვე მიჩნეულია ამ კონვენციის სარგებლობით უფლებამოსილი პირის საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნად იმ ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, რომელმაც მოახდინა რეგისტრაცია ან სადაც მოხდა გამოყენება, და როგორც საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანი გამოიყენება იდენტური ან მსგავსი საქონლისათვის.

51. ამ დებულებიდან ირკვევა, რომ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით არის ნიშნები, რომლებიც განსახილველ ტერიტორიულ არეალში მათი რეპუტაციის საფუძველზე და, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სარგებლობენ აღრევის შესაძლებლობისგან დაცვით.

52. რამდენადაც №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი და მე-5 პუნქტების დებულებები ვრცელდება ადრინდელ ნიშნებზე, როგორც ეს განსაზღვრულია მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტში, ნიშნები,

რომლებიც საყოველთაოდ ცნობილია პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლით, სარგებლობს ამ დებულებებით დაწესებული დაცვის სისტემით. მიუხედავად ამისა, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი ან მე-5 პუნქტის საფუძველზე, საჩივრის დასაკმაყოფილებლად, უნდა დაკმაყოფილდეს ამ დებულებებით გათვალისწინებული პირობები.

53. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი და მე-5 პუნქტები აყალიბებს კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შედარებით საფუძველს. ერთი მხრივ, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი იცავს ადრინდელ ნიშანს ადრევის რისკისგან. დაცვა შემოიფარგლება სპეციალობის პრინციპის საზღვრებით, ანუ როდესაც სადავო ნიშნების საქონელი ან მომსახურება იდენტური ან მსგავსია. უფრო მეტიც, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი არ აკონკრეტებს, უნდა ყოფილიყო თუ არა ადრინდელი ნიშანი რეგისტრირებული.

54. მეორე მხრივ, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი იცავს ადრინდელ საყოველთაოდ ცნობილ ნიშანს იმ ნიშნებისგან, რომლებმაც შესაძლოა, არასამართლიანად ისარგებლონ მისი რეპუტაციით ან მისი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათით, ან საზიანო იყოს ამ რეპუტაციისთვის ან განმასხვავებელუნარიანობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაცვა შეიძლება გავრცელდეს, როდესაც სადავო ნიშნებით მონიშნული საქონელი ან მომსახურება იდენტური ან მსგავსია, უპირველეს ყოვლისა, ის გამოიყენება იმ საქონლისა და მომსახურების შემთხვევაში, რომლებიც არ არის მსგავსი (იხ. ამ მიზნით და ანალოგიით საქმე C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I-12537, პუნქტი 22).

55. №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის, რომელიც იყენებს გამოთქმას „რისთვისაც რეგისტრირებულია ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი“, ეს დებულება ვრცელდება მხოლოდ ადრინდელ ნიშანზე ამ რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით, თუ ისინი დარეგისტრირებული არიან. (იხ. ამ თვალსაზრისით და ანალოგიით საქმე C-375/97 General Motors [1999] ECR I-5421, პუნქტი 23; Davidoff, პუნქტი 20; და Adidas-Salomon და Adidas Benelux, პუნქტი 22).

56. შესაბამისად, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისგან განსხვავებით, რომელიც იდენტურ ან მსგავს საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით საჩივარს დასაშვებად მიიჩნევს იმ ნიშნებზე, რომლებზეც რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ რომლებიც საყოველთაოდ ცნობილია. პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლის მნიშვნელობით, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი იცავს განსხვავებული საქონლისა და მომსახურების მიმართ პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლის მნიშვნელობით, მხოლოდ იმ საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნებს, 6^{bis} რომლებზეც წარდგენილია რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი.

57. ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნების გამონაკლისი, რომლის რეგისტრაცია არ დადასტურებულა №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ფარგლებში, შეესაბამება პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლს, რომელიც მხოლოდ სპეციალობის პრინციპის ფარგლებში გამოიყენება, არ უზრუნველყოფს დაცვას განსხვავებული საქონლისთვის.

58. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელის არგუმენტი, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ფორმულირება მისი შეცდომით შედგენის შედეგად არის გამოწვეული, უარყოფილი უნდა იქნეს.

59. განმცხადებელს, ასევე, არ შეუძლია დაამტკიცოს, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ინტერპრეტაცია მისი საერთო სქემის გათვალისწინებით, ასევე, ვრცელდება არარეგისტრირებულ საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნებზეც. მართლაც, №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის სქემიდან ირკვევა, რომ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანი პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით, რომლისთვისაც რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი არ არის წარდგენილი, სარგებლობს მხოლოდ პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლით გათვალისწინებული დაცვით, მხოლოდ აღრევის რისკისგან იდენტურ ან მსგავს საქონელთან ან მომსახურებასთან კავშირში.6bis

60. გარდა ამისა, №40/94 რეგულაცია შესაბამისია, ამ თვალსაზრისით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ 1994 წლის 15 აპრილის შეთანხმების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტთან (დანართი 1 C მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სადამფუძნებლო შეთანხმება (Agreement establishing the World Trade Organisation)) (OJ 1994 L 336, გვ. 214), რომელიც ავრცელებს პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის გამოყენებას იმ შემთხვევებზე, სადაც განსახილველი საქონელი ან მომსახურება არ არის მსგავსი, თუმცა, იმ პირობით, რომ ადრინდელი ნიშანი რეგისტრირებულია.

61. როგორც მოსარჩელე აღნიშნავს, გერმანიის კანონმდებლობა უფრო ფართო დაცვას ითვალისწინებს არარეგისტრირებული ნიშნებისთვის, რომლებიც საყოველთაოდ არის ცნობილი პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით. აღნიშნული არ ცვლის დასკვნას, რომ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი არ ვრცელდება არარეგისტრირებულ საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნებზე. როგორც ზემოთ, მე-40 პარაგრაფში აღინიშნა, კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეჟიმი არის ავტონომიური სისტემა, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ეროვნული სისტემისგან დამოუკიდებლად (Electronica, პუნქტი 47).

62. აქედან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ მართებულად უარყო მოსარჩელის მიერ №40/94 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე წარდგენილი საჩივარი.

63. ამიტომ სასარჩელო მოთხოვნის მეორე საფუძველი, როგორც დაუსაბუთებელი, არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

64. ამდენად, წინამდებარე საჩივარი, რომელიც არ დაკმაყოფილდა მის არც ერთ სასარჩელო მოთხოვნასთან დაკავშირებით, არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

ხარჯები

65. პროცედურული წესების 87-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით წაგებულ მხარეს დაეკისრება ხარჯების გადახდა, იმ შემთხვევაში თუ ამის შესახებ წარმატებული მხარის სარჩელში იყო აღნიშნული. ვინაიდან განმცხადებელი წაგებული (წარუმატებელი) აღმოჩნდა, მას უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა, შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებისა (OHIM) და პირველი ინსტანციის პროცესში მონაწილე მხარის მიერ მოთხოვნილი წარდგინებების შესაბამისად.

ამ მოტივით,

პირველი ინსტანციის სასამართლო (მეორე პალატა)

აქვე:

1. უარყოფს საჩივარს
2. ავალდებულებს Mühlens GmbH & Co. KG -ს გადაიხადოს ხარჯები.

Pirrung Meij Pelikánová

მიღებული ღია სასამართლო სხდომაზე ლუქსემბურგში 2007 წლის 11 ივლისს.

ე. კულონ E. Coulon

ჯ. პირუნგ J. Pirrung

მდივანი

თავმჯდომარე

* საქმისწარმოების ენა : იტალიური

21/09/2017, C-361/15 P და C-405/15 P, საშხაპის დრენაჟები

სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეოთხე პალატა)

21 სექტემბერი 2017 (*)

(სააპელაციო საჩივარი – ინტელექტუალური საკუთრება – კავშირის დიზაინები - რეგულაცია (EC) – №6/2002 - მუხლი 5 - სიახლე – მუხლი 6 – ინდივიდუალურობა – მუხლი 7 - საზოგადოებისთვის გახსნა – მუხლი 63 – ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) უფლებამოსილებები მტკიცებულების მიღებისას – მტკიცების ტვირთი იმ განმცხადებლისა, რომელიც ითხოვს ბათილად ცნობას – ადრინდელი დიზაინის რეპროდუცირებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები - საშხაპის სადრენაჟო არხის დიზაინი – სააპელაციო საბჭოს მიერ ბათილად ცნობის განაცხადის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა)

გაერთიანებულ საქმეებში C-361/15 P და C-405/15 P

ორი სააპელაციო საჩივარი ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს კანონის 56-ე მუხლის საფუძველზე, წარდგენილი 2015 წლის 11 ივლისსა და 24 ივლისს.

Easy Sanitary Solutions BV, დაფუძნებული ოლდენზაალში (ნიდერლანდები), წარმოდგენილი ფ. ეისვოგელსის მიერ, ადვოკატი (C-361/15 P),

ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (EUIPO), წარმოდგენილი ს. ბონესა და ა. ფოლიარდ-მონგუირალის მიერ, როგორც წარმომადგენლები (C-405/15 P),

აპელანტები,

რომლებსაც მხარს უჭერს:

დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, წარმოდგენილი ჯ. კრელინგისა და ს.რ. ბროდის მიერ, როგორც წარმომადგენლები და ნ. საუნდერს, როგორც ადვოკატი (C-405/15 P),

პროცესის მესამე პირი,

მოპასუხეები:

Group Nivelles NV, დაფუძნებული გინგელომში (ბელგია), წარმომადგენილი ჰ. ჯონკოუტის მიერ, ადვოკატი,

მოსარჩელე პირველ ინსტანციაში

სასამართლო (მეოთხე პალატა).

შემადგენლობა ტ. ვონ დანვითზ, პალატის პრეზიდენტი, ე. იუჰასუ, ს. ვაიდა, კ. იურიმაე და კ. ლიკურგოს (მომხსენებელი), მოსამართლეები

სასამართლოს გენერალური მრჩეველი : ი. ბოტ,

სასამართლოს მდივანი: ლ. ჰეულეთ, მთავარი ადმინისტრატორი

წერილობითი პროცედურისა და 2016 წლის 14 დეკემბრის ზეპირი სხდომის გათვალისწინებით,

2017 წლის 1 თებერვლის სხდომაზე სასამართლოს გენერალური მრჩევლის მოსაზრების მოსმენის შემდეგ,

იღებს შემდეგ

გადაწყვეტილებას

1. თავიანთი სააპელაციო საჩივრებით Easy Sanitary Solutions BV („ESS“) და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (EUIPO) ითხოვენ ევროკავშირის საერთო იურისდიქციის სასამართლოს 2015 წლის 13 მაისის გადაწყვეტილების გაუქმებას, კერძოდ, Group Nivelles v OHIM — Easy Sanitary Solutions (საშხაპის სადრენაჟო არხი) (T-15/13, EU:T:2015:281) („გასაჩივრებული გადაწყვეტილება“), რომლითაც საერთო იურისდიქციის სასამართლომ გააუქმა EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭოს 2012 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება (საქმე R 2004/2010-3) I-Drain BVBA და ESS შორის ბათილად ცნობის სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით („სადავო გადაწყვეტილება“).

სამართლებრივი კონტექსტი

2. როგორც ეს საბჭოს 2001 წლის 12 დეკემბრის რეგულაციის (EC) №6/2002 პრეამბულის მე-12 პუნქტშია (ოფიციალური ჟურნალი 2002 L 3, პ. 1) აღნიშნული, დაცვა არ უნდა გავრცელდეს დიზაინის იმ შემადგენელ ნაწილებზე, რომლებიც არ ჩანან საქონლის ნორმალური გამოყენებისას, არც ასეთი ნაწილის ისეთ მახასიათებლებზე, რომლებიც არ ჩანან ნაწილის დამონტაჟებისას, ან რომლებიც თავისთავად ვერ აკმაყოფილებენ სიახლისა და ინდივიდუალურობის მოთხოვნებს. შესაბამისად, დიზაინის ეს მახასიათებლები, რომელთა დაცვაც ამ მიზეზების გამო გამორიცხულია, არ უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული იმის შეფასებისას, დიზაინის სხვა მახასიათებლები აკმაყოფილებენ თუ არა დაცვის მოთხოვნებს.“

3. №6/2002 რეგულაციის პრეამბულის მე-14 პუნქტის თანახმად, „შეფასება, დიზაინს აქვს თუ არა ინდივიდუალურობა, უნდა ემყარებოდეს იმას, თუ რამდენად განსხვავებული საერთო შთაბეჭდილება მოახდინა ინფორმირებულ მომხმარებელზე განსახილველმა დიზაინმა, იმ შთაბეჭდილებისგან, რომელიც მასზე მოახდინა არსებული დიზაინის ფორმამ, იმ პროდუქტის ბუნების გათვალისწინებით, რომლისთვისაც გამოყენებულია დიზაინი ან რომელშიც ჩართულია ის და კერძოდ, სამრეწველო სექტორი, რომელსაც ის მიეკუთვნება და დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი დიზაინის შექმნისას.“

4. ამ რეგულაციის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს:

„ამ რეგულაციის მიზნებისთვის:

(ა) „დიზაინი“ ნიშნავს მთლიანი პროდუქტის ან მისი ნაწილის გარეგნულ ფორმას, რომელიც განპირობებულია თვითონ პროდუქტის მახასიათებლებით, კერძოდ, ხაზებით, კონტურებით, ფერებით, ფორმით, ტექსტურით და/ან მასალებით და/ან მისი მორთულობით.“

5. ამ რეგულაციის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი, რომლის სათაურიც არის „დაცვის მოთხოვნები: ითვალისწინებს, რომ:

„დიზაინი დაცული იქნება კავშირის დიზაინით იმდენად, რამდენადაც ის არის ახალი და ინდივიდუალური.“

6. ამ რეგულაციის მე-5 მუხლი, სათაურით „სიახლე“, ითვალისწინებს:

„1. დიზაინი მიიჩნევა ახლად, თუ იდენტური დიზაინი არ გამხდარა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი:

(ა) კავშირის არარეგისტრირებული დიზაინის შემთხვევაში, იმ თარიღამდე, როდესაც დიზაინი, რომლის დაცვაც მოითხოვება, პირველად გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის;

(ბ) კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის შემთხვევაში, იმ დიზაინის რეგისტრაციის განაცხადის წარდგენამდე, რომლის დაცვაც მოითხოვება ან პრიორიტეტის თარიღამდე, თუ პრიორიტეტი მოითხოვება.

2. დიზაინები მიიჩნევა იდენტურად, თუ მათი მახასიათებლები მხოლოდ უმნიშვნელო დეტალებით განსხვავდება.“

7. №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლი, სათაურით „ინდივიდუალურობა“, ითვალისწინებს, რომ:

„1. დიზაინი მიიჩნევა ინდივიდუალურად, თუ საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც ის ახდენს ინფორმირებულ მომხმარებელზე, განსხვავდება საერთო შთაბეჭდილებისგან, რომელსაც იმავე მომხმარებელზე ახდენს სხვა დიზაინი, რომელიც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა:

(ა) კავშირის არარეგისტრირებული დიზაინის შემთხვევაში, იმ თარიღამდე, როდესაც დიზაინი, რომლის დაცვაც მოითხოვება, პირველად გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის;

(ბ) კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის შემთხვევაში, რეგისტრაციის განაცხადის წარდგენამდე, ან პრიორიტეტის თარიღამდე, თუ პრიორიტეტი მოითხოვება.

2. ინდივიდუალურობის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება მისი შექმნისას დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი.“

8. ამ რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი, სათაურით „გახსნა“, ითვალისწინებს, რომ:

„მე-5 და მე-6 მუხლების გამოყენების მიზნებისთვის, დიზაინი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომად მიიჩნევა, თუ ის გამოქვეყნდა რეგისტრაციის შემდეგ ან სხვაგვარად, ან გამოიფინა, გამოყენებულ იქნა ვაჭრობაში ან სხვაგვარად გახდა ხელმისაწვდომი მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებსა და მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში მითითებულ თარიღამდე, გარემოებებიდან გამომდინარე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს მოვლენები გონივრულად ვერ გახდებოდა ცნობილი ნორმალურ სამოქალაქო ბრუნვაში კავშირში მოქმედი შესაბამისი სექტორის სპეციალიზებული წრეებისთვის. ვერ ჩაითვლება, რომ დიზაინი საზოგადოებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ის მესამე პირს გაუმხილეს პირდაპირი ან ირიბი კონფიდენციალურობის დაცვის პირობით.“

9. ამ რეგულაციის მე-10 მუხლი ფორმულირებულია შემდეგნაირად:

„1. კავშირის დიზაინის დაცვის ფარგლები მოიცავს ნებისმიერ დიზაინს, რომელიც ინფორმირებულ მომხმარებელზე არ ახდენს განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას.

2. დაცვის ფარგლების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება მისი შექმნისას დიზაინერის თავისუფლების ხარისხი.“

10. სათაურით „კავშირის დიზაინით მინიჭებული უფლებები“, ამ რეგულაციის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს:

„კავშირის რეგისტრირებული დიზაინი მის მესაკუთრეს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, გამოიყენოს ის, ან აუკრძალოს ნებისმიერ მესამე პირს მისი თანხმობის გარეშე გამოყენება. ზემოაღნიშნული გამოყენება მოიცავს, კერძოდ, იმ პროდუქტის დამზადებას, შეთავაზებას, ბაზარზე განთავსებას, იმპორტს, ექსპორტს ან გამოყენებას, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც ის გამოიყენება, ან ასეთი პროდუქტის ამ მიზნებისთვის შენახვას.“

11. №6/2002 რეგულაციის მუხლი 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტი ითვალისწინებს, რომ „კავშირის დიზაინი ბათილად იქნება ცნობილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ... თუ ის ვერ აკმაყოფილებს 4-9 მუხლების მოთხოვნებს.“

12. ამ რეგულაციის მუხლი 36-ე მუხლის მე-2 და მე-6 პუნქტები, სათაურით „პირობები, რომლებსაც უნდა შეესაბამებოდეს განაცხადები“, ითვალისწინებს:

„2. განაცხადი, ასევე, უნდა შეიცავდეს იმ პროდუქტის მითითებას, რომელშიც გათვალისწინებულია დიზაინის ჩართვა ან რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება.“

...

6. მე-2 პუნქტში ... მითითებული ინფორმაცია ... გავლენას ვერ მოახდენს დიზაინის, როგორც ასეთის, დაცვის ფარგლებზე.“

13. ამ რეგულაციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 25-ე მუხლის მე-2 პუნქტიდან მე-5 პუნქტის ჩათვლით, ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, ასევე, უფლებამოსილ საჯარო უწყებას, შეუძლია მიმართოს EUIPO-ს განაცხადით, კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

14. როგორც ამას ითვალისწინებს ამ რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც უკავშირდება ბათილად ცნობის განაცხადის შეფასებას, თუ EUIPO დაადგენს, რომ ბათილად ცნობის განაცხადი დასაშვებია, EUIPO-მ უნდა შეამოწმოს, 25-ე მუხლში მითითებული ბათილობის საფუძვლები ექვექვემ აყენებს თუ არა კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის შენარჩუნებას. 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, განაცხადის შეფასებისას, რომელიც №6/2002 რეგულაციის (ოფიციალური ჟურნალი 2002 L 341, პ. 28) მაიმპლემენტირებელი 2002 წლის 21 ოქტომბრის კომისიის რეგულაციის (EC) №2245/2002 მიხედვით უნდა განხორციელდეს, EUIPO-მ უნდა მოიწვიოს მხარეები საჭიროებისამებრ სიხშირით, რათა მათ წარადგინონ მოსაზრებები EUIPO-ს მიერ დადგენილ ვადაში, მეორე მხარეების ან მათ მიერვე გაცემულ კომუნიკაციებზე.

15. №6/2002 რეგულაციის 61-ე მუხლი ითვალისწინებს შემდეგს:

„1. მართლმსაჯულების სასამართლოს შეიძლება წარედგინოს სააპელაციო საჩივრები სააპელაციო პალატის გადაწყვეტილებებზე.“

2. საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია კომპეტენციის ნაკლებობის, არსებითი პროცედურული მოთხოვნების დარღვევის, ხელშეკრულების, ამ რეგულაციის ან მათ გამოყენებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კანონის დარღვევის ან უფლებამოსილების უკანონოდ გამოყენების საფუძვლებით.

3. მართლმსაჯულების სასამართლოს აქვს კომპეტენცია, გააუქმოს ან შეცვალოს სადავო გადაწყვეტილება.

...

6. EUIPO-ს შეიძლება მოეთხოვოს საჭირო ზომების მიღება მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილების შესასრულებლად.”

16. როგორც ამას ამ რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს, „მის წინაშე არსებული სამართალწარმოებისას, [EUIPO] საკუთარი ინიციატივით აფასებს ფაქტებს. თუმცა, ბათილად ცნობის სამართალწარმოებაში [EUIPO] შეზღუდულია მხარეთა მიერ წარდგენილი ფაქტების, მტკიცებულებებისა და არგუმენტების და დავის გადაჭრის გზებით.“

17. ამ რეგულაციის 65-ე მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს, რომ EUIPO-ს შეუძლია, ნებისმიერ სამართალწარმოებაში მიიღოს საქმის გამოკვლევის ზომები და შეუძლია, inter alia, მოუსმინოს მხარეებსა და მოწმეებს, მოითხოვოს ინფორმაცია და დოკუმენტებისა და მტკიცებულებების წარდგენა, ან თუნდაც მოითხოვოს ექსპერტთა დასკვნები.

18. №2245/2002 რეგულაციის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მე-5 და მე-6 ქვეპუნქტები ითვალისწინებს:

„1. EUIPO-ში [N 6/2002] რეგულაციის 52-ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილი ბათილად ცნობის განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

...

(ბ) იმ საფუძვლებთან მიმართებაში, რომელსაც ემყარება განაცხადი:

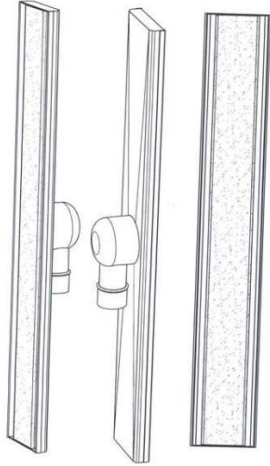
...

(V) რამდენადაც ბათილობის საფუძველს წარმოადგენს ის, რომ კავშირის რეგისტრირებული დიზაინი ვერ ასრულებს [N6/2002] რეგულაციის მე-5 ან მე-6 მუხლის მოთხოვნებს, ადრინდელი დიზაინის გამოყენება და რეპროდუცირება შესაძლოა კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის სიახლის ან ინდივიდუალურობის ხელშემშლელ გარემოებად იქცეს, ისევე როგორც, ამ ადრინდელი დიზაინების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

(VI) ამ საფუძვლების გასამყარებლად წარმოდგენილი ფაქტების, მტკიცებულებებისა და არგუმენტების მითითება.“

დავის საფუძველი

19. 2003 წლის 28 ნოემბერს ESS-მ EUIPO-ში წარადგინა კავშირის დიზაინის რეგისტრაციის განაცხადი N 6/2002 რეგულაციის საფუძველზე. აღნიშნული განაცხადი მოიცავდა დიზაინს, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგნაირად:

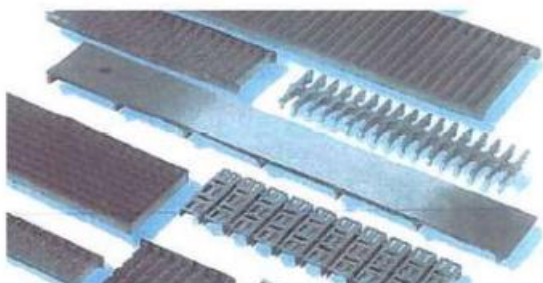


20. სადავო დიზაინი დარეგისტრირდა კავშირის დიზაინად №000107834-0025 და გამოქვეყნდა კავშირის დიზაინთა 2004 წლის 9 მარტის №19/2004 ბიულეტენში. ამ რეგისტრაციის თანახმად, ის უკავშირდება „სამზაპის დრენაჟს“.

21. 2009 წლის 31 მარტს სადავო დიზაინის რეგისტრაცია განახლდა. რეგისტრაციის განახლების ფაქტი გამოქვეყნდა კავშირის დიზაინთა 2009 წლის 2 აპრილის №61/2009 ბიულეტენში.

22. 2009 წლის 3 სექტემბერს I-Drain-მა, Group Nivelles NV-ს წინამორბედმა, №6/2002 რეგულაციის 52-ე მუხლის საფუძველზე, წარადგინა სადავო დიზაინის ბათილად ცნობის განცხადება. ამ განცხადების გასამყარებლად, იგი ეყრდნობოდა ამ რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ზ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ბათილობის საფუძველს, კერძოდ იმას, რომ დიზაინი ვერ ასრულებდა ამ რეგულაციის 4-9 მუხლებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. როგორც №6/2002 რეგულაციის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტიდან ჩანს, ეს მოთხოვნები მკაფიოდ ითვალისწინებენ, inter alia, განსახილველი დიზაინის სიახლეს (ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით) და ინდივიდუალურობას (იგივე რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით), რომელიც უნდა შეფასდეს იმ თარიღისთვის, როდესაც ის საზოგადოებისთვის გახდა ხელმისაწვდომი, რაც უნდა განისაზღვროს ამავე რეგულაციის მე-7 მუხლის შესაბამისად.

23. ბათილად ცნობის მოთხოვნის განაცხადის გასამყარებლად I-Drain-მა წარადგინა, inter alia, ამონაწერები Blücher-ის პროდუქციის ორი კატალოგიდან („Blücher-ის კატალოგები“). Blücher-ის კატალოგები მოიცავს, inter alia, შემდეგ ილუსტრაციას:



24. 2010 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილებით EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებამ სადავო ნიშანი ცნო ბათილად, რითაც დაკმაყოფილდა I-Drain-ის საჩივარი.

25. EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებამ თავისი გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტში აღნიშნა, რომ I-Drain-ის არგუმენტებიდან ცხადი იყო, რომ ბათილად ცნობის განცხადება ეფუძნებოდა მტკიცებას, რომ კავშირის სადავო დიზაინს აკლდა სიახლე და ინდივიდუალურობა. ამ გადაწყვეტილების მე-15 პუნქტში EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებამ განმარტა, რომ დიზაინი წარმოადგენდა ფირფიტას, კოლექტორსა და სიფონს (sensu stricto) და დიზაინის ერთადერთი ხილული ნაწილი იყო ფირფიტის ზედა ნაწილი. EUIPO-ს გაუქმების განყოფილების გადაწყვეტილების მე-19 პუნქტის თანახმად, ფირფიტა ზემოაღნიშნულ 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში გამოსახული ფირფიტის იდენტურია და სადავო დიზაინს აკლია სიახლე, ამ დოკუმენტში მოცემულ დიზაინთან მიმართებით. ამასთან, თავისი გადაწყვეტილების მე-20 პუნქტში EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებამ, არარელევანტურობის მოტივით, უარყო EES-ის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში გამოსახული ფირფიტა უნდა გამოყენებულიყო იმისგან განსხვავებულ გარემოებაში, რა გარემოებაშიც უნდა გამოყენებულიყო პროდუქტი, რომელსაც სადავო დიზაინი მოიცავდა, იმ მიზეზით, რომ იმ საქონლის გამოყენება, რომელშიც ჩართულია დიზაინი, არ არის მისი გარეგანი გამოხატულების მახასიათებელი და შესაბამისად, ამ განსხვავებას არავითარი გავლენა არ აქვს ორი დაპირისპირებული დიზაინის შედარებაზე.

26. 2010 წლის 15 ოქტომბერს ESS-მ EUIPO-ს გაუქმების განყოფილების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ წარადგინა სააპელაციო საჩივრის შესახებ შეტყობინება №6/2002 რეგულაციის 55-ე და მე-60 მუხლების საფუძველზე.

27. სადავო გადაწყვეტილებით EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ გააუქმა EUIPO-ს გაუქმების განყოფილების 2010 წლის 23 სექტემბრის გადაწყვეტილება. არსებითად, მან, EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებისგან განსხვავებით, სადავო გადაწყვეტილების 31-33 პუნქტებში, დაადგინა, რომ სადავო კავშირის დიზაინი იყო ახალი, №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით, ვინაიდან ის არ იყო წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში გამოსახული ფირფიტის იდენტური, არამედ შედარებისას შეიცავდა განსხვავებებს, რომლებიც არ იყო არც „მინიმალური“ და არც „ობიექტურად შესაფასებლად რთული“ და შესაბამისად, ისინი ვერ მიიჩნეოდა არარსებითად. სააპელაციო საბჭომ საქმე დაუბრუნა EUIPO-ს გაუქმების განყოფილებას „ბათილად ცნობის მოთხოვნის დამატებით გამოსაკვლევადა, ვინაიდან ის ეფუძნებოდა №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს მე-4 მუხლის პირველ და მე-6 პუნქტებთან ერთობლიობაში“.

პროცედურა საერთო იურისდიქციის სასამართლოში და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება

28. საერთო იურისდიქციის სასამართლოს რეესტრში 2013 წლის 7 იანვარს შეტანილი განცხადებით, Group Nivelles-მა წარადგინა სარჩელი სადავო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

29. 2013 წლის 15 ივლისს საერთო სასამართლოს რეესტრში შეტანილი პასუხით ESS-მ, როგორც მესამე პირმა, საერთო სასამართლოს მოსთხოვა სადავო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა იმ საფუძველით, რომელიც არ ეფუძნებოდა თავდაპირველ საჩივარში მითითებულს.

30. სარჩელის გასამყარებლად Group Nivelles-მა წარადგინა ერთი საფუძველი, რომლის მიხედვითაც EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ შეცდომა დაუშვა სადავო დიზაინის იმ ადრინდელ დიზაინებთან შედარებისას, რომლებსაც ბათილად ცნობის განცხადება ემყარებოდა. მისი მტკიცებით, ამ შეცდომამ

EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭო მიიყვანა არასწორ დასკვნამდე, რომ სადავო დიზაინი არის ახალი №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით.

31. სადავო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის მოთხოვნაში, გარდა იმ საფუძვლებისა, რომლებსაც Group Nivelles ეყრდნობა, ESS ამტკიცებდა, რომ EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ დაარღვია არსებითი საპროცესო მოთხოვნები, როდესაც ამ გადაწყვეტილების 31-ე პუნქტში დაადგინა, რომ წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაცია გამოსახავდა ძალიან მარტივ მართკუთხა საშხაპის დრენაჟს, რომელიც შედგება საფარის ფირფიტისგან ნახვრეტით. ESS-ს მოსაზრებით, ეს დასკვნა ეწინააღმდეგებოდა EUIPO-ს წინაშე არსებული სამართალწარმოებისას მხარეთა მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და არ ასახელებდა მიზეზებს, რომლებსაც ის ემყარებოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სადავო გადაწყვეტილება არასაკმარისად დასაბუთებულია.

32. გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით საერთო სასამართლომ დააკმაყოფილა Group Nivelles-ის სარჩელის ერთადერთი საფუძველი და ESS-ის დამხმარე სარჩელი და შედეგად ბათილად ცნო სადავო გადაწყვეტილება. ამასთან, საერთო სასამართლომ უარყო Group Nivelles-ის მიერ წარდგენილი მოთხოვნა გადაწყვეტილების შეცვლაზე.

მოთხოვნა ხარჯების დაკისრების თაობაზე და პროცედურა მართლმსაჯულების სასამართლოში

33. თავისი საჩივრით საქმეში C-361/15 P, ESS ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- ნაწილობრივ გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება; და
- წაგებულ მხარეს დააკისროს ხარჯების ანაზღაურება.

34. თავისი პასუხით საქმეში C-361/15 P, EUIPO ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი; და
- აპელანტს დააკისროს EUIPO-ს მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

35. თავისი პასუხით საქმეში C-361/15 P, Group Nivelles ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი; და
- აპელანტს დააკისროს Group Nivelles-ს მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

36. თავისი საჩივრით საქმეში C-405/15 P, EUIPO ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება; და
- Group Nivelles და ESS დააკისროს EUIPO-ს მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

37. თავისი პასუხით საქმეში C-405/15 P, ESS ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- დააკმაყოფილოს საჩივარი EUIPO-ს საჩივრის პირველ ორ საფუძველთან მიმართებით და Group Nivelles-ს დააკისროს EUIPO-ს მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება; და
- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი EUIPO-ს საჩივრის მესამე საფუძველთან მიმართებით და EUIPO-ს დააკისროს ESS-ს მიერ საჩივრის ამ საფუძველთან მიმართებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

38. თავისი პასუხით საქმეში C-405/15 P, Group Nivelles ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი; და
- EUIPO-ს დააკისროს Group Nivelles-ს მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

39. საქმეში C-405/15 P ჩართვის განცხადებით დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება; და
- დააკისროს საკუთარი ხარჯების ანაზღაურება.

40. სასამართლოს პრეზიდენტის 2016 წლის 8 ივნისის გადაწყვეტილებით საქმეები C-361/15 P და C-405/15 P გაერთიანდა ზეპირი მოსმენისა და გადაწყვეტილების მიზნებისთვის.

საჩივრები

EUIPO-ს საჩივრის პირველი და მეორე საფუძვლები: №6/2002 რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა ამ რეგულაციის მე-5 მუხლთან ერთობლიობაში.

41. მათ შორის კავშირის არსებობის გათვალისწინებით EUIPO-ს საჩივრის პირველი და მეორე საფუძვლები შეფასდება ერთად.

მხარეთა არგუმენტები

42. EUIPO, პირველ რიგში, ამტკიცებს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 74-ე და 79-ე პუნქტებში საერთო სასამართლომ დაარღვია №6/2002 რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტი და კერძოდ, პრინციპები, რომლებიც აწესრიგებენ მტკიცების ტვირთსა და კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის ბათილად ცნობის პროცესში მტკიცებულებების მიღების საკითხს, როდესაც EUIPO-ს მოსთხოვა, გამოეკვლია შესაბამისი დიზაინი ან დიზაინები ბათილად ცნობის განაცხადზე თანდართული სხვადასხვა კატალოგის ამონაწერების საფუძველზე.

43. EUIPO-ს მტკიცებით, 63-ე მუხლის პირველი პუნქტი ემყარება EUIPO-სა და განმცხადებლის შესაბამისი როლების მკაფიოდ განაწილებას №6/2002 რეგულაციის მე-5 და მე-6 მუხლების მიხედვით ბათილად ცნობის სარჩელების კონტექსტში, რომელიც, დამატებით, დასტურდება №2245/2002 რეგულაციის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მე-5 და მე-6 ქვეპუნქტების ფორმულირებით.

44. შესაბამისად, EUIPO ამტკიცებს, რომ ბათილად ცნობის მოთხოვნით განმცხადებელმა ზუსტად უნდა განსაზღვროს, რომელია შესაფერისი ადრინდელი დიზაინები, ამ დიზაინების რეპროდუცირებისა და მათი არსებობის მტკიცებულებების წარდგენის გზით. ამასთან, მან უნდა შეიტანოს ამ ადრინდელი დიზაინების გახსნის შესახებ მტკიცებულებები №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის შესაბამისად. ამ თვალსაზრისით, EUIPO-ს შეეძლო შეეფასებინა ბათილად ცნობის განაცხადი მხოლოდ განმცხადებლის მიერ წარდგენილ ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე, არგუმენტებსა და დაკვირვებებზე დაყრდნობით და ვერ დაიკავებდა ამ უკანასკნელის [განმცხადებლის] ადგილს მტკიცებულებების მოპოვების ან იმის გამოკვლევის ნაწილში, თუ რომელი ადრინდელი დიზაინი შეიძლება იყოს შესაფერისი წარდგენილ დოკუმენტებში გამოსახულ დიზაინთა შორის.

45. EUIPO ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ დაუშვა სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 74-ე და 84-ე პუნქტებში დაადგინა, რომ EUIPO-მ ვერ შეძლო ადრინდელი დიზაინების სწორად იდენტიფიცირება, და რომ ასეთი დიზაინი წარმოადგენდა „ნარჩენი

სითხის სადრენაჟო მოწყობილობის ... მთლიანობას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო Blücher-დან და რომელიც გამოყენებული იყო ბათილად ცნობის განაცხადის გასამყარებლად.

46. EUIPO-ს თანახმად, ბათილად ცნობის განაცხადის სამართალწარმოებიდან და საერთო სასამართლოს წინაშე Group Nivelles-ის მიერ გაკეთებული მოსაზრებებიდან კარგად ჩანს, რომ Group Nivelles არ სურს მთლიანი ნარჩენი სითხის სადრენაჟო მოწყობილობის ადრინდელ დიზაინად აღიარება, არამედ მხოლოდ საფარის ფირფიტას, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა როგორც Blücher-ის, ისე სხვა საწარმოების მიერ. EUIPO ამტკიცებს, რომ მხოლოდ საერთო სასამართლოში სარჩელის შეტანის ეტაპზე და მაშასადამე ძალიან გვიან, Group Nivelles-მა მიუთითა ნარჩენი სითხის სადრენაჟო მოწყობილობის მთლიან ნაწილზე.

47. EUIPO-ს მტკიცებით, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 79-ე პუნქტში EUIPO-ზე იმ ვალდებულების დაკისრების მოთხოვნით, რომ სადავო დიზაინი შეედარებინა Blücher-ის მიერ შემოთავაზებულ ნარჩენი სითხის სადრენაჟო მოწყობილობის მთლიანი ნაწილისთვის, საერთო სასამართლომ, საკუთარი ინიციატივით Group Nivelles-ს მიერ წარმოებული კატალოგებში გამოიკვლია ადრინდელი დიზაინი, რომელიც მისი აზრით ყველაზე რელევანტური იყო, რითაც დაარღვია №6/2002 რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტი.

48. მეორე რიგში, EUIPO ამტკიცებს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 77-ე და 78-ე პუნქტებში საერთო სასამართლომ დაარღვია წესები, რომლებიც აწესრიგებენ №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლში აღნიშნული სიახლის შეფასებას, როდესაც მან მოითხოვა ადრინდელი დიზაინის რამდენიმე კომპონენტის გაერთიანება მაშინ, როდესაც მათზე ინფორმაციის გახსნა მოხდა ცალ-ცალკე.

49. EUIPO ამტკიცებს, რომ მართლმსაჯულების სასამართლოს თავისთავად 2014 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილებაში Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, პუნქტი 26), №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლში აღნიშნული დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასებასთან მიმართებით, უკვე დადგენილი აქვს, რომ ასეთი დიზაინი შეიძლება შედარებული იყოს ადრინდელ ინდივიდუალურ და განსაზღვრულ დიზაინებთან, მაგრამ არა ადრინდელი დიზაინების კონკრეტული მახასიათებლების ან ნაწილების ერთობლიობასთან. EUIPO აცხადებს, რომ ამგვარი შეფასება ასევე, შესაფერისი იქნებოდა ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით დიზაინის სიახლის შეფასებისას.

50. EUIPO-ს მტკიცებით, ის ფაქტი, რომ დიზაინის სხვადასხვა კომპონენტები, რომლებზე ინფორმაციის გახსნა მოხდა ცალ-ცალკე, განკუთვნილია ერთად გამოსაყენებლად, არ ცვლის ამ დასკვნას. EUIPO ამტკიცებს, რომ ამ სხვადასხვა კომპონენტების კომბინაციას შეუძლია გამოიწვიოს ჰიპოთეზური ვიზუალური გამოხატულება, რაც შეაფერხებს მისი სიახლის შეფასებას, №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მიხედვით. EUIPO ამტკიცებს, რომ წინამდებარე საქმეში ადრინდელი დიზაინის სხვადასხვა მახასიათებლები ვერ განისაზღვრება საკმარისი სიზუსტით და ერთად გამოსაყენებელ სხვადასხვა კომპონენტთა კომბინაცია მოითხოვს დამატებით ძალისხმევას მათი წარმოსახვისთვის/წარმოდგენისთვის და წარმოშობს ჰიპოთეზურ გაერთიანებას.

51. EUIPO დასძენს, რომ საერთო სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 68-ე და 76-ე პუნქტებში, უარყო ეს არგუმენტები იმ მოტივით, რომ ისინი ეფუძნებოდა წინაპირობას, რომ მხარეებს არ წარუდგენიათ არავითარი სურათი (გამოსახულება), რომელიც აერთიანებდა საფარის ფირფიტასა და დრენაჟის კოლექტორს, ე.ი. წინაპირობას, რომელიც საერთო სასამართლოს თანახმად არასწორია. თუმცა, EUIPO აცხადებს, რომ საერთო სასამართლოს მტკიცება ეფუძნება დამახინჯებულ ფაქტებს, რაც

დასტურდება გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში საერთო სასამართლოს მიერ მითითებული ილუსტრაციების შედარებით.

52. ESS ეთანხმება EUIPO-ს არგუმენტებს და ამტკიცებს, რომ პირველი და მეორე საფუძვლები კარგადაა დასაბუთებული.

53. ამის საპირისპიროდ, Group Nivelles ეწინააღმდეგება EUIPO-ს არგუმენტებს და შესაბამისად მართლმსაჯულების სასამართლოსგან მოითხოვს საჩივრის პირველი და მეორე საფუძვლების უარყოფას დაუსაბუთებლობის მოტივით.

სასამართლოს გადაწყვეტილება

54. საჩივრის პირველი და მეორე საფუძვლებით EUIPO არსებითად ასაჩივრებს საერთო სასამართლოს შეფასებას, რომელიც მოცემულია გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 77-დან 79-მდე და 84-ე პუნქტებში.

55. EUIPO ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ დაარღვია, პირველ რიგში, №6/2002 რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტი და კერძოდ, პრინციპები, რომლებიც აწესრიგებენ მტკიცების ტვირთსა და რეგისტრირებული დიზაინის ბათილად ცნობის პროცესში მტკიცებულებების მიღების საკითხს. მეორე, ის ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ დაარღვია ამ რეგულაციის მე-5 მუხლი და, inter alia, წესები, რომლებიც აწესრიგებენ კავშირის დიზაინის სიახლის შეფასებას, როდესაც EUIPO-ს, ადრინდელი დიზაინის საერთო გამოხატულების დადგენის მიზნით, მოსთხოვა ერთი ან მეტი დიზაინის სხვადასხვა ელემენტების გაერთიანება, რომლებიც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა ცალ-ცალკე, ბათილად ცნობის განაცხადზე თანდართული კატალოგების სხვადასხვა ამონაწერებში.

56. რაც შეეხება მტკიცებულებების მიღების საკითხს, უნდა აღინიშნოს, რომ №6/2002 რეგულაციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადება ითვალისწინებს, რომ მის წინაშე სამართალწარმოებისას EUIPO ფაქტებს აფასებს საკუთარი ინიციატივით. თუმცა, ამ დებულების მეორე წინადადება ითვალისწინებს იმას, რომ ბათილად ცნობის სამართალწარმოებაში EUIPO შეზღუდულია მხარეთა მიერ წარდგენილი ფაქტების, მტკიცებულებებისა და არგუმენტების შეფასებაში და გადაჭრის საშუალებაში.

57. წინამდებარე საქმეში ამ გადაწყვეტილების 22-ე პუნქტიდან ნათლად ჩანს, რომ Group Nivelles-მა შეიტანა სადავო დიზაინის ბათილად ცნობის განაცხადი №6/2002 რეგულაციის 52-ე მუხლის შესაბამისად, ამ რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ბათილობის საფუძველზე დაყრდნობით.

58. პირველ რიგში, №2245/2002 რეგულაციის 28(-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მე-5 ქვეპუნქტის თანახმად, როდესაც კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის ბათილად ცნობის განაცხადი ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ დიზაინი ვერ ასრულებს №6/2002 რეგულაციის მე-5 ან მე-6 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს, ბათილად ცნობის განაცხადი უნდა შეიცავდეს იმ ადრინდელ დიზაინებზე ინფორმაციასა და რეპროდუცირებულ ვერსიას, რომელსაც შეუძლია დაბრკოლება შეუქმნას კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის სიახლის ან ინდივიდუალურობის დადგენას, ასევე, იმ დოკუმენტებსაც, რომლებიც ამტკიცებენ ამ ადრინდელი დიზაინების არსებობას.

59. მეორე, ბათილად ცნობის იმ განაცხადის კონტექსტში, რომელიც ეფუძნება №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლს, ამ რეგულაციის მუხლი 52-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებიდან და 53-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებიდან გამომდინარეობს, რომ არც EUIPO და არც საერთო სასამართლო, არამედ განმცხადებელი, რომელიც ეყრდნობა ამ რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტში აღნიშნულ ბათილობის საფუძველს, არის ვალდებული, წარადგინოს მტკიცებულებები ამ მოთხოვნის მართებულობის წარმოსაჩენად (იხილეთ, ანალოგიით, 2014 წლის 17 ივლისის განკარგულება, *Kastenholz v OHIM*, C-435/13 P, გამოუქვეყნებელი, EU:C:2014:2124, პუნქტი 55).

60. შედეგად, როდესაც ბათილად ცნობის მოთხოვნის ავტორი მიუთითებს №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილ ბათილობის საფუძველზე, სწორედ მან უნდა წარადგინოს ისეთი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ სადავო დიზაინი ვერ ასრულებს ამ რეგულაციის 4-9 მუხლებით დადგენილ მოთხოვნებს.

61. ამასთან, რაც შეეხება №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებულ არგუმენტს, დამატებით უნდა აღინიშნოს, იმისათვის, რომ დიზაინი ახლად ჩაითვალოს, „სხვა იდენტური დიზაინი არ უნდა გამხდარიყო ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის“, ეს დებულება ითვალისწინებს, რომ დიზაინის სიახლის შეფასება უნდა მოხდეს ერთ ან მეტ კონკრეტულ, ინდივიდუალურ დიზაინზე, განსაზღვრულ და იდენტიფიცირებულ დიზაინებთან მიმართებით ყველა იმ დიზაინიდან, რომელიც ადრე გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის (იხილეთ, ანალოგიით, №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლთან მიმართებით, 2014 წლის 19 ივნისის გადაწყვეტილება, *Karen Millen Fashions*, C-345/13, EU:C:2014:2013, პუნქტი 25).

62. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეგულაციის მე-3 მუხლის „ა“ პუნქტის თანახმად, დიზაინი განიმარტება, როგორც „მთლიანი პროდუქტის ან მისი ნაწილის გამოხატულება, რომელიც განპირობებულია თვით პროდუქტი მახასიათებლებით, კერძოდ, ხაზებით, კონტურებით, ფერებით, ფორმით, ტექსტურით ან/და მასალით, ან/და მისი მორთვით.“ აქედან გამომდინარეობს, რომ №6/2002 რეგულაციით დადგენილი სისტემის კონტექსტში, გამოხატულება (გარეგნული მხარე) არის დიზაინის გადამწყვეტი ფაქტორი.

63. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ დიზაინის მახასიათებელი თვალსაჩინოა, არის ამ დაცვის არსებითი ნიშანი. №6/2002 რეგულაციის პრეამბულის მე-12 პუნქტში მითითებულია, რომ დიზაინის დაცვა არ ვრცელდება ისეთ შემადგენელ ნაწილებზე, რომლებიც არ არის თვალსაჩინო პროდუქტის ნორმალური გამოყენებისას და არც ასეთი ნაწილების ისეთ ნიშნებზე, რომლებიც არ არის ხილული ნაწილის დამონტაჟებისას და რომ ასეთი მახასიათებლები, ამ მიზეზთა გამო, არ უნდა იყოს გათვალისწინებული იმის შეფასებისას, დიზაინის სხვა ნიშნები აკმაყოფილებენ თუ არა დაცვის მოთხოვნებს.

64. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ როგორც სასამართლოს გენერალურმა მრჩეველმა, არსებითად, თავისი დასკვნის 147-ე და 149-ე პუნქტებში, აღნიშნა, აუცილებელია, რომ EUIPO-ს ჰქონდეს ადრინდელი დიზაინის სურათი (გამოსახულება), რაც შესაძლებელს გახდის იმ პროდუქტის გამოხატულების დანახვას, რომელშიც ჩართულია დიზაინი და რაც ასევე შესაძლებელს გახდის, ადრინდელი დიზაინის ზუსტად და უტყუარად იდენტიფიცირებას, რათა მათ №6/2002 რეგულაციის მე-5-დან მე-7 მუხლების შესაბამისად შეაფასონ სადავო დიზაინის სიახლე და ინდივიდუალურობა და ამ შეფასების ნაწილის სახით განახორციელონ განსახილველი დიზაინების შედარება. კონკრეტული და განსაზღვრული ადრინდელი დიზაინის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა არის წინაპირობა იმის შეფასებისას, სადავო დიზაინს აკლია თუ არა სიახლე ან ინდივიდუალურობა.

65. წინამდებარე გადაწყვეტილების 58-64 პუნქტებში მოცემული დასკვნების გათვალისწინებით გამომდინარეობს, რომ სწორედ იმ მხარემ, რომელმაც შეიტანა ბათილად ცნობის მოთხოვნით განაცხადი, EUIPO უნდა უზრუნველყოს საჭირო ინფორმაციით და კერძოდ, უნდა განსაზღვროს და მოახდინოს ზუსტი და სრული რეპროდუცირება იმ დიზაინისა, რომელიც სავარაუდოდ უფრო ადრინდელია, რათა დაამტკიცოს, რომ სადავო დიზაინი ვერ იქნება კანონიერად რეგისტრირებული.

66. წინამდებარე საქმეებში, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 64-ე, 65-ე და 79-ე პუნქტებიდან გამომდინარეობს, რომ კონკრეტულად წარმოდგენილ საჩივრებში არავითარ უსწორობაზე არ ყოფილა მითითებული იმასთან მიმართებით, რომ Group Nivelles-მა EUIPO-ს წინაშე წარდგინილ ბათილად ცნობის განაცხადში ვერ შეძლო ადრინდელი დიზაინის სრული რეპროდუცირების წარდგენა.

67. თუმცა, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 79-ე პუნქტში საერთო სასამართლომ აღნიშნა, რომ იმდენად, რამდენადაც Blücher-ის კატალოგებიდან ნათელია, რომ წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში გამოსახული საფარის ფირფიტა ნარჩენი სითხის დასრულებული სადრენაჟო მოწყობილობის შესაქმნელად გაერთიანებული უნდა ყოფილიყო Blücher-ის მიერ შემოთავაზებულ კოლექტორებსა და სიფონებთან, რომლებიც, ასევე, მოცემულია ამ კატალოგებში, საჭირო იყო, რომ სადავო დიზაინის სიახლის შეფასებისას EUIPO-ს ის შეეძარებინა, *inter alia*, ნარჩენი სითხის დრენაჟთან, რომელიც შედგება განსახილველი საფარის ფირფიტისგან, რომელიც გაერთიანებულია Blücher-ის მიერ შემოთავაზებული ნარჩენი სითხის სადრენაჟო მოწყობილობის სხვა ელემენტებთან.

68. ამით საერთო სასამართლომ, შესაბამისი დიზაინების შედარების კონტექსტში, რომლის განხორციელებაც EUIPO-ს ვალდებულებაა, რათა №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით შეაფასოს სადავო დიზაინის სიახლე, EUIPO-ს მოსთხოვა ადრინდელი დიზაინების ერთი ან მეტი სხვადასხვა ელემენტის გაერთიანება, რათა მიეღო ამ დიზაინის სრული გამოხატულება, მიუხედავად იმისა, რომ ბათილად ცნობის მოთხოვნით განმცხადებელმა ვერ მოახდინა ამ დიზაინის მთლიანობაში რეპროდუცირება.

69. EUIPO-ს, კონკრეტულად სადავო დიზაინის სიახლის შეფასების კონტექსტში, ვერ მოეთხოვება ადრინდელი დიზაინის სხვადასხვა ელემენტების გაერთიანება, ვინაიდან სწორედ ბათილად ცნობის განმცხადებლის ვალდებულებაა ადრინდელი დიზაინის სრული გამოსახულების წარმოდგენა. უფრო მეტიც, როგორც სასამართლოს გენერალურმა მრჩეველმა თავისი დასკვნის 152-ე პუნქტში აღნიშნა, ნებისმიერი პოტენციური კომბინაცია ხარვეზიანი იქნება, ვინაიდან ის აუცილებლად გამოიწვევს მსგავსებას.

70. ამ პირობებში, როგორც EUIPO სწორად აღნიშნავს და იმის საპირისპიროდ, რაც საერთო სასამართლომ დაადგინა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 78-ე პუნქტში, სრული ინფორმაციის და სავარაუდოდ ადრინდელი დიზაინის რეპროდუცირების არარსებობის პირობებში, ფაქტი, რომ სადავო დიზაინი უბრალოდ არსებობს საზოგადოებისთვის უკვე ხელმისაწვდომი დიზაინების კომბინაციის სახით და რომელთან მიმართებითაც წინათ ითქვა, რომ ისინი უნდა გამოყენებულიყო ერთმანეთთან კომბინაციაში, არ არის რელევანტური №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით სიახლის შეფასების მიზნისთვის.

71. ამასთან მიმართებით საჭიროა დავამატოთ, როგორც ეს საერთო სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 68-ე პუნქტში აღნიშნა, ფაქტი, რომ ESS-მ, როგორც საერთო სასამართლოში მესამე მხარემ, წარადგინა ამონაწერები Blücher-ის კატალოგებიდან, რომლებიც განსხვავდებოდა Group

Nivelles-ს მიერ ბათილად ცნობის მოთხოვნის განაცხადში წარდგენილისგან და შეიცავდა ისეთი საფარის ფირფიტის სურათს, რომელიც გამოსახული იყო წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში და რომელიც მდებარეობდა დრენაჟის სიფონის ქვეშ არსებულ კოლექტორზე, არ არის საკმარისი იმ ფაქტის უარსაყოფად, რომ არ არსებობდა Group Nivelles-ს მიერ მითითებული ადრინდელი დიზაინის კონკრეტული ინფორმაცია და კონკრეტული რეპროდუცირება. თუ ასეთი ფაქტების გათვალისწინება შესაძლებელი იყო EUIPO-ს მიერ, №6/2002 რეგულაციის 65-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, გამოკვლევის ზომების მიღების მიზნით, ამის საპირისპიროდ, EUIPO-ს, ადრინდელი დიზაინის სრული გამოხატულების მისაღებად, არ შეეძლო საზოგადოებისთვის დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი ერთი ან მეტი დიზაინის სხვადასხვა ელემენტების გაერთიანება, რომლებიც მოცემული იყო ბათილად ცნობის განაცხადზე თანდართული კატალოგების სხვადასხვა ამონაწერში. არ არის საჭირო EUIPO-ს არგუმენტის შეფასება იმის შესახებ, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 68-ე და 76-ე პუნქტებმა დაკარგეს იურიდიული ძალა, რადგან მოხდა ფაქტების დამახინჯება, ვინაიდან საკმარისია შესაძლებელია იმის თქმა, რომ საერთო სასამართლო ამ გადაწყვეტილებაში არავითარარავითარი გზით არ ამტკიცებს, რომ ESS-ს მიერ წარდგენილი სურათი არის სრული სურათი კონკრეტული დიზაინისა, რომელიც Group Nivelles-ს განაცხადებით არის უფრო ადრინდელი.

72. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ საერთო სასამართლომ, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 77-79 და 84-ე პუნქტებში, დაუშვა შეცდომა, როდესაც მან EUIPO-ს, სადავო დიზაინის სიახლის შეფასების მიზნით, დაუწესა მოთხოვნა, შეექმნა ადრინდელი დიზაინი ბათილად ცნობის განაცხადზე თანდართული Blücher-ის კატალოგების რამდენიმე ამონაწერში მოცემული ერთი ან რამდენიმე ადრინდელი დიზაინის სხვადასხვა ელემენტებისგან ადრინდელი დიზაინის მთლიანობის რეპროდუცირება, მიუხედავად იმისა, რომ ბათილად ცნობის განმცხადებელმა მისი მტკიცებით, ზემოაღნიშნული ვერ მოახერხა.

73. თუმცა, მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკიდან ნათელია, რომ საერთო სასამართლოს მიერ დაშვებული სამართლებრივი შეცდომა არ იწვევს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ბათილობას, თუ მისი სარეზოლუციო ნაწილი კარგადაა დასაბუთებული სხვა სამართლებრივი საფუძველებით (იხილეთ 2013 წლის 18 მაისის გადაწყვეტილება FIFA v Commission, C-204/11 P, EU:C:2013:477, პუნქტი 43 და 2017 წლის 11 მაისის გადაწყვეტილება Dyson v Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, პუნქტი 55).

74. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი, რამდენადაც ის აუქმებს სადავო გადაწყვეტილებას, კარგადაა დასაბუთებული. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 67-ე პუნქტიდან გამომდინარეობს, რომ დიზაინი, რომელიც როგორც Group Nivelles-მა EUIPO-ს წინაშე განაცხადა იყო უფრო ადრინდელი, იყო Blücher-ის მიერ შემოთავაზებული ნარჩენი სითხის სრული სადრენაჟო მოწყობილობა. ვინაიდან EUIPO ამასთან მიმართებით არ მიუთითებს არავითარ უსწორობაზე, მისი არგუმენტი, რომ Group Nivelles-მა ასეთ სრულ მოწყობილობაზე პირველად მიუთითა საერთო სასამართლოს წინაშე საქმისწარმოების ეტაპზე, ვერ იქნება მხედველობაში მიღებული.

75. როგორც ეს აღინიშნა წინამდებარე გადაწყვეტილების 70-ე პუნქტში, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 64-ე, 65-ე და 79-ე პუნქტებიდან ნათელია, რომ Group Nivelles-მა ვერ შეძლო EUIPO-ს წინაშე შეტანილ ბათილად ცნობის განაცხადში წარედგინა ამ დიზაინის სრული რეპროდუცირება.

76. მიუხედავად ამისა, EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ, სადავო გადაწყვეტილებაში, განაგრძო სადავო დიზაინის სიახლის შეფასება, მისი Group Nivelles-ის მიერ ბათილად ცნობის განაცხადის

გასამყარებლად წარმოდგენილ საფარის ფირფიტასთან შედარების გზით, რომელიც გამოსახულია წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში. აღნიშნული საფარის ფირფიტა არ იყო ის დიზაინი, რომელიც Group Nivelles-ის განცხადებით უფრო ადრინდელია. EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 31-ე პუნქტში ის მტკიცება, რომ „ადრინდელი დიზაინი (D1) მოიცავს ძალიან მარტივ მართკუთხა საშხაპის დრენაჟს, რომელიც შედგება ნახვრეტისანი საფარის ფირფიტისგან“, EUIPO-მ დააფუძნა არაზუსტ საფუძვლებს, რაც საკმარისი იყო ამ გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ საერთო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასამართლებლად.

77. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საერთო სასამართლოს მიერ დაშვებული სამართლებრივი შეცდომა, როგორც ეს წინამდებარე გადაწყვეტილების 72-ე პუნქტში დადგინდა, არ არის იმგვარი, რომ გამოიწვიოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ბათილობა, ვინაიდან მისი სარეზოლუციო ნაწილი, იმდენად, რამდენადაც ის აუქმებს სადავო გადაწყვეტილებას, კარგად არის დასაბუთებული სხვა სამართლებრივი საფუძვლებით. შესაბამისად, EUIPO-ს პირველი და მეორე სააპელაციო საფუძვლები არაეფექტურობის მოტივით უარყოფილ უნდა იქნეს.

ESS-ის საჩივრის პირველი საფუძველი: გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-123 პუნქტებში №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა ამავე რეგულაციის მე-5 მუხლსა და მე-7 მუხლის პირველ პუნქტთან ერთობლიობაში, ასევე, ამავე რეგულაციის მე-10, მე-19 მუხლებსა და 36-ე მუხლის მე-6 პუნქტთან ერთობლიობაში.

მხარეთა არგუმენტები

78. საჩივრის პირველი საფუძველით ESS აცხადებს, რომ, პირველ რიგში, საერთო სასამართლომ დაარღვია №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, ამავე რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველ პუნქტთან ერთობლიობაში, ერთი მხრივ, იმის დადგენით, რომ ადრინდელი დიზაინი, რომელიც ჩართული იყო სხვა პროდუქტში, რომელიც განსხვავდებოდა იმ პროდუქტისგან, რომელსაც ფარავდა შესაბამისი დიზაინი ან რომლისთვისაც მიერთებული იყო ამგვარ პროდუქტზე, ფაქტობრივად რელევანტური იყო ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით ამ უკანასკნელი დიზაინის სიახლის შეფასების მიზნებისთვის და, მეორე მხრივ, იმის დადგენით, რომ ამ მუხლის ფორმულირება გამორიცხავდა დიზაინის ახლად მიჩნევას, თუ იდენტური დიზაინი უფრო ადრე გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, მიუხედავად იმ პროდუქტისა, რომელშიც უნდა ყოფილიყო ჩართული ეს ადრინდელი დიზაინი, ან რომლის მიმართაც ის უნდა გამოყენებულიყო.

79. ESS, იმის საპირისპიროდ, რაც საერთო სასამართლომ დაადგინა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 119-ე პუნქტში, აცხადებს, რომ მე-7 მუხლში აღნიშნული წესები უკავშირდება მხოლოდ იმ პროდუქტის სიახლესა და ინდივიდუალურობას, რომელიც მიეკუთვნება იმავე სექტორს ან აქვთ იგივე ბუნება, რომელიც განკუთვნილია ერთი და იგივე გამოყენებისთვის.

80. ESS მიიჩნევს, რომ არც „დიზაინთა სამართლებრივი დაცვის შესახებ“ ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 1998 წლის 13 ოქტომბრის 98/71/EC დირექტივის (ოფიციალური ჟურნალი 1998 L 289, პ. 28) და არც №6/2002 რეგულაციის მოსამზადებელი სამუშაოები არ იძლევა იმგვარი დასკვნის შესაძლებლობას, რომ დიზაინის გამოყენებამ, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს განსხვავებული პრაქტიკული ფუნქციის მქონე სხვადასხვა პროდუქტისთვის, ითამაშა როლი ამ რეგულაციის შედგენაში. ამრიგად, ESS ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ შეცდომა დაუშვა,

როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 122-ე პუნქტში დაადგინა, რომ „შესაბამისი სექტორი“, №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ პროდუქტით, რომელშიც უნდა მოხდეს სადავო დიზაინის ჩართვა ან რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება. ეს რომ ასე ყოფილიყო, მაშინ დიზაინი მოიცავდა ყველა სექტორს, რომლისთვისაც შესაძლებელი იქნებოდა მისი გამოყენება, იმათაც კი, რომელთაც არავითარი კავშირი არ აქვთ იმ სექტორთან, რომელშიც მხარეს, რომელიც ითხოვს დიზაინის დაცვას, სურს მისი გამოყენება.

81. ESS-ს მტკიცებით, იმისთვის, რომ სექტორი მიჩნეული იქნეს „შესაბამისად“, უნდა არსებობდეს კავშირი დიზაინსა და პროდუქტს ან პროდუქტებს შორის, რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება და ეს კავშირი უნდა დადგინდეს №6/2002 რეგულაციის მუხლი 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის დებულებების შესაბამისად, კავშირის დიზაინის რეგისტრაციის განაცხადში მითითებული პროდუქტით.

82. ESS-ს მტკიცებით, საერთო სასამართლოს მიერ „შესაბამისი სექტორი“-სთვის მიცემული ფართო ინტერპრეტაციის შედეგად №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული „[სპეციალიზებული წრეების]“ კატეგორია მოიცავს იმ პირებს, რომლებმაც უნდა იცოდნენ არა მხოლოდ სექტორი იმ საქონლისა, რომელშიც ჩართული უნდა იყოს სადავო დიზაინი ან რომლისთვისაც უნდა იყოს ის გამოყენებული, არამედ სხვა სექტორებიც, რომლებიც მოიცავენ იმ პროდუქტებს, რომელშიც შეიძლება ჩართული ან გამოყენებული იყოს დიზაინი. არარეალურია დამტკიცება, რომ ამ ადამიანებს ექნებათ ასეთი დონის ცოდნა.

83. მეორე, ESS აცხადებს, რომ საერთო სასამართლომ დაარღვია №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, ამავე რეგულაციის მე-5 მუხლთან ერთობლიობაში, როდესაც მან გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-ე და 116-ე პუნქტებში დაადგინა, რომ კავშირის დიზაინი ვერ მიიჩნევა ახლად მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, თუ იდენტური დიზაინი გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის ამ დებულებაში აღნიშნულ თარიღამდე, მაშინაც კი, თუ ეს ადრინდელი დიზაინი გათვალისწინებული იყო იმ პროდუქტში ჩასართავად ან პროდუქტზე გამოსაყენებლად, რომელიც არ არის მითითებული სარეგისტრაციო განაცხადში №6/2002 რეგულაციის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

84. საბოლოოდ, ESS ამტკიცებს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-ე და 116-ე პუნქტებში საერთო სასამართლომ დაარღვია №6/2002 რეგულაციის მე-10, მე-19 მუხლები და 36-ე მუხლის მე-6 პუნქტი.

85. ESS აცხადებს, რომ იმის დასადგენად, დიზაინი ახდენს თუ არა განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლისა და მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, საჭიროა დავიწყოთ „ინფორმირებული მომხმარებლის“ თვალსაზრისიდან. ESS აცხადებს, რომ ინფორმირებული მომხმარებლის ცოდნა შეზღუდულია, რაც გავლენას ახდენს კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის ინდივიდუალურობისა და დაცვის ფარგლების შეფასებაზე.

86. ამასთან დაკავშირებით, ESS მიუთითებს წინააღმდეგობაზე გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-ე პუნქტში მოცემულ დასკვნასა და ამ გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტში გაკეთებულ დასკვნას შორის. ESS ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ 132-ე პუნქტში აღიარა, რომ ინფორმირებული მომხმარებლის ცოდნა შეზღუდულია და თუ პროდუქტის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა, განხილული პროდუქტის იდენტიფიკაციის გათვალისწინებით, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც ის გამოიყენება, არ იცის ადრინდელი პროდუქტის შესახებ, რომელშიც ჩართულია

ადრინდელი დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოყენებულია ის, ეს ადრინდელი დიზაინი ხელს ვერ შეუშლის შესაბამისი დიზაინის ინდივიდუალურობის აღიარებას. ESS აცხადებს, რომ, პირველ რიგში, დიზაინის ინდივიდუალურობა და მისი დაცვის ფარგლები არის ერთი მონეტის ორი მხარე და, მეორე რიგში, მაშინაც კი, თუ ინფორმირებულმა მომხმარებელმა იცის ადრინდელი პროდუქტი, ეს არ ნიშნავს აუცილებლად იმას, რომ ამგვარი ცოდნა გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასებისას, რომელიც, №6/2002 რეგულაციის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, განკუთვნილია სხვა პროდუქტში ჩასართავად ან სხვა პროდუქტისთვის გამოსაყენებლად.

87. Group Nivelles და EUIPO აცხადებენ, რომ ESS-ს საჩივრის პირველი საფუძველი უარყოფილი უნდა იყოს დაუსაბუთებლობის მოტივით.

სასამართლოს გადაწყვეტილება

88. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-123 პუნქტებში საერთო სასამართლომ არსებითად დაადგინა, რომ პროდუქტის ბუნება, რომელშიც ჩართულია ადრინდელი დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, არავითარ გავლენას არ ახდენს სადავო დიზაინის სიახლის შეფასებაზე №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით. ამ გადაწყვეტილების 122-ე პუნქტში საერთო სასამართლომ აღნიშნა, რომ „შესაბამისი სექტორი“, ამ რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არ არის შეზღუდული იმ პროდუქტით, რომელშიც უნდა იყოს ჩართული ან გამოყენებული სადავო დიზაინი.

89. №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან გამომდინარეობს, რომ დიზაინი მიიჩნევა ახლად, თუ იდენტური დიზაინი არ გამხდარა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის, კავშირის რეგისტრირებული დიზაინის შემთხვევაში, იმ დიზაინის რეგისტრაციის განაცხადის შეტანის თარიღამდე, რომლის დაცვაც მოითხოვება ან პრიორიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრიორიტეტის თარიღამდე.

90. ამ დებულების ფორმულირება არ ნიშნავს იმას, რომ დიზაინის სიახლე დამოკიდებულია იმ პროდუქტზე, რომელშიც შესაძლებელია მისი ჩართვა ან რომლისთვისაც შესაძლებელია მისი გამოყენება.

91. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, კავშირის დიზაინით მინიჭებული დაცვა მოიცავს „ნებისმიერ დიზაინს“, რომელიც ინფორმირებულ მომხმარებელზე არ ახდენს განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას.

92. შესაბამისად, უნდა დადგინდეს, რომ თუ ESS-ს პოზიცია, რომ დიზაინის დაცვა დამოკიდებულია იმ პროდუქტის ბუნებაზე, რომელშიც ჩართულია ეს დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, მიღებულ იქნება მხედველობაში, ამგვარი დაცვა შემოფარგლული იქნება მხოლოდ იმ დიზაინით, რომელიც მიეკუთვნება კონკრეტულ სექტორს. შესაბამისად, ამგვარი პოზიცია ვერ იქნება გაზიარებული.

93. ამასთან, როგორც საერთო სასამართლომ სწორად დაადგინა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 115-ე პუნქტში, როგორც №6/2002 რეგულაციის 36-ე მუხლის მე-6 პუნქტიდან, ისე მე-19 მუხლის პირველი პუნქტიდან გამომდინარეობს, რომ კავშირის რეგისტრირებული დიზაინი მის მესაკუთრეს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, შესაბამისი დიზაინი გამოიყენოს ყველა ტიპის პროდუქტში და არა მხოლოდ იმ პროდუქტში, რომელიც მითითებული იყო რეგისტრაციის განაცხადში.

94. 36-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ინფორმაცია, რომელიც, inter alia, მითითებულია იმავე მუხლის მე-2 პუნქტში, გავლენას ვერ ახდენს დიზაინის, როგორც ასეთის, დაცვის ფარგლებზე. შედეგად, ეს ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს იმ პროდუქტის მითითებას, რომელშიც უნდა მოხდეს დიზაინის ჩართვა ან რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება, ვერ შეზღუდავს ამ დიზაინის დაცვას, როგორც ეს გათვალისწინებულია კონკრეტულად №6/2002 რეგულაციის მე-10 მუხლით.

95. რაც შეეხება ამ რეგულაციის მე-19 მუხლის პირველ პუნქტს, მითითება „პროდუქტზე“, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, არ იძლევა იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას, რომ კავშირის დიზაინის დაცვის ფარგლები შემოფარგლული იქნება იმ პროდუქტით, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის.

96. ამ გარემოებებში, საერთო სასამართლომ სწორად დაასკვნა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 116-ე პუნქტში, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-10, მე-19 და 36-ე მუხლების განმარტების გათვალისწინებით, კავშირის დიზაინი ვერ მიიჩნევა ახლად ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, თუ იდენტური დიზაინი ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის იმ თარიღებამდე, რომელიც განსაზღვრულია ამ დებულებაში, მაშინაც კი, თუ ადრინდელი დიზაინი ჩართული უნდა ყოფილიყო სხვა პროდუქტში ან გამოყენებული უნდა ყოფილიყო სხვა პროდუქტისთვის. ფაქტი, რომ დიზაინისთვის მინიჭებული დაცვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ პროდუქტით, რომელშიც უნდა იყოს ის ჩართული ან რომლისთვისაც უნდა იყოს ის გამოყენებული, შესაბამისად იმას ნიშნავს, რომ დიზაინის სიახლის შეფასება, ასევე, არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ამ პროდუქტით. სხვა შემთხვევაში, როგორც საერთო სასამართლომ აღნიშნა იმავე პუნქტში, კავშირის დიზაინის შემდგომი რეგისტრაცია, რომელიც შეიძლება მოპოვებულ იქნეს განსხვავებულ პროდუქტში ჩასართავი ან განსხვავებული პროდუქტისთვის გამოსაყენებელი იდენტური დიზაინის უფრო ადრე გამჟღავნების მიუხედავად, ამ შემდგომი რეგისტრაციის მესაკუთრეს მისცემდა შესაძლებლობას, სხვებისთვის აკრძალა იგივე დიზაინის გამოყენება იმ პროდუქტისთვის, რომელიც ადრინდელი გამჟღავნების საგანი იყო, რაც აბსურდული შედეგი იქნებოდა.

97. ESS-ს მტკიცებისგან განსხვავებით ეს ინტერპრეტაცია ექვევემ არ დგას №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით.

98. მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების თანახმად, №6/2002 რეგულაციის მე-5 და მე-6 მუხლების გამოყენების მიზნებისთვის, დიზაინი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომად მიიჩნევა, თუ ის გამოქვეყნდა რეგისტრაციის შემდეგ ან სხვაგვარად, ან გამოიფინა, ჩართული იყო სავაჭრო მიმოქცევაში ან სხვა გზით გახდა ხელმისაწვდომი იმ თარიღამდე, რომელიც მითითებულია ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებსა და მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული შემთხვევები ნორმალურ სამოქალაქო ბრუნვაში ვერ იქნებოდა ცნობილი ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედი შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეებისთვის.

99. №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების ფორმულირებიდან გამომდინარე, ამ დებულების ეფექტი არის ის, რომ საკითხი იმის შესახებ, მოხდა თუ არა ინფორმაციის გახსნა საზოგადოებისთვის, დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, თუ ფაქტობრივად როგორ მიიღწევა ეს ხელმისაწვდომობა და არა იმ პროდუქტზე, რომელშიც უნდა მოხდეს დიზაინის ჩართვა, ან რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება.

100. ამასთან, ეს დებულება ადგენს წესს, რომ მასში ჩამოთვლილი რომელიმე შემთხვევის დადგომა წარმოადგენს საზოგადოებისთვის დიზაინის გამჟღავნებას, თუმცა ეს წესი ექვემდებარება გამონაკლისს მაშინ, როდესაც ნორმალური სამოქალაქო ბრუნვის შემთხვევები, რომელთა საფუძველზეც ხდება იმის მტკიცება, რომ დიზაინი ხელმისაწვდომი გახდა, ვერ იქნებოდა გონივრულად ცნობილი ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედ შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეებისთვის. აქედან გამომდინარე ფრაზა: „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეები“ ჩნდება მხოლოდ საგამონაკლისო კონტექსტში და ამის გამო შეზღუდულად უნდა განიმარტოს.

101. ამგვარი გამონაკლისის ფარგლების დასადგენად საჭიროა, როგორც ეს საერთო სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 120-ე პუნქტში მითითა, მითითება მოხდეს „კავშირის დიზაინის შესახებ“ ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს რეგულაციის (ოფიციალური ჟურნალი 1994 C 388, პ. 9), კანონპროექტის თაობაზე ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის მიერ გაკეთებულ დასკვნაზე, ხოლო ამ დასკვნის 3.1.4 პუნქტში მოცემული კანონპროექტი ასახულია №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლში. ამ დასკვნის 3.1.2 პუნქტში აღნიშნულია, რომ რთული იქნება კავშირის დიზაინის სიახლის შეფასებასთან დაკავშირებული დებულების, როგორც ფორმულირებულია, გამოყენება ბევრ სფეროში, განსაკუთრებით ტექსტილის ინდუსტრიაში. იგივე დებულება, ასევე, ითვალისწინებს, რომ კონტრაფაქციული პროდუქტების გამყიდველები ხშირად მოიპოვებენ ყალბ სერთიფიკატებს, რომელთა მიხედვითაც სადავო დიზაინი უკვე შექმნილია მესამე ქვეყანაში. ამ დასკვნის 3.1.3 პუნქტი ადგენს, რომ ასეთ შემთხვევებში მიზანი უნდა იყოს ევროკავშირის ფარგლებში დაინტერესებული პირებისთვის გავრცელება მითითების (რეფერირების) თარიღამდე.

102. №6/2002 რეგულაციის მოსამზადებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე, ამ რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისის მიზანი, რომელიც უკავშირდება იმ შემთხვევებს, როდესაც ამ დებულებაში ჩამოთვლილი გარკვეული გარემოებები არ წარმოადგენს საჯაროდ ხელმისაწვდომს, არის იმის უზრუნველყოფა, რომ შემთხვევები, რომელთა შემოწმება რთულია და რომლებიც წარმოიშობა მესამე სახელმწიფოში, არ წარმოადგენს ასეთ გამჟღავნებას და ვერ მოახდენს ევროკავშირში არსებული ბიზნეს სექტორთა შორის განსხვავებასა და იმ შესაძლებლობის გამორიცხვას, რომ ის გარემოებები, რომლებიც უკავშირდება ბიზნეს სექტორს და რომლებიც ვერ იქნება გონივრულად ცნობილი ევროკავშირში მოქმედი სხვა სექტორის სპეციალიზებული წრეებისთვის, შესაძლოა წარმოადგენდეს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობას.

103. ამდენად, საერთო სასამართლომ სწორად დაადგინა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 122-ე მუხლში, რომ „შესაბამისი სექტორი“, №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არ შემოიფარგლება იმ პროდუქტით, რომელშიც უნდა მოხდეს სადავო დიზაინის ჩართვა ან გამოყენება.

104. აქედან გამომდინარე, საერთო სასამართლოს არ დაუშვია სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 123-ე პუნქტში დაადგინა, რომ ადრინდელი დიზაინი, რომელიც ჩართულია ან გამოყენებულია იმ პროდუქტისთვის, რომელიც განსხვავდება იმ პროდუქტისგან, რომელსაც უკავშირდება გვიანდელი დიზაინი, პრინციპიდან გამომდინარე, რელევანტურია №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით უფრო გვიანდელი დიზაინის სიახლის შეფასებისთვის. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, როგორც საერთო სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 123-ე პუნქტში აღნიშნა, დასახელებული მუხლი გამორიცხავს დიზაინის ახლად მიჩნევას, თუ იდენტური დიზაინი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა უფრო ადრე, მიუხედავად იმ საქონლის სახეობისა, რომელშიც უნდა მოხდეს ადრინდელი დიზაინის ჩართვა ან გამოყენება.

105. შედეგად, ESS-ს საჩივრის პირველი საფუძველი უარყოფილი უნდა იყოს.

ESS-ს საჩივრის მეორე საფუძველი: №6/2002 რეგულაციის 61-ე მუხლის დარღვევა.

106. საჩივრის მეორე საფუძველის ფარგლებში ESS აცხადებს, რომ საერთო სასამართლომ გადააჭარბა სასამართლო კონტროლის უფლებამოსილებას და შესაბამისად დაარღვია №6/2002 რეგულაციის 61-ე მუხლი, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 137-ე პუნქტის ბოლო წინადადებაში აღნიშნა, რომ [ESS] ვარაუდის საპირისპიროდ, [ფაქტი, რომ საფარის ფირფიტები ვარგისია სამრეწველო გამოყენებისთვის], არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება მათი გამოყენება სხვა ადგილებში, inter alia, საშხაპეში, სადაც ჩვეულებრივ ისინი ნაკლებად მნიშვნელოვანი დატვირთვის მქონეა“.

107. ESS აცხადებს, რომ EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭოს არ მიუღია გადაწყვეტილება არც ტვირთის კლასზე Blücher-ის კატალოგებში და არც მათ მნიშვნელობაზე, ან მათ რელევანტურობაზე დიზაინის სიახლის ან ინდივიდუალურობის შეფასებისთვის. ESS, ასევე, დასძენს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 137-ე პუნქტის ბოლო წინადადებას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა საერთო სასამართლოს მიერ გამოტანილ დასკვნასთან მიმართებით, რომელიც ამ გადაწყვეტილების 138-ე პუნქტიდან გამომდინარეობს და იწყება სიტყვებით „ფაქტი რჩება, რომ ...“.

108. ამასთან მიმართებით საჩივრის მეორე საფუძველი უარყოფილი უნდა იქნეს არაეფექტურობის მოტივით. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 138-ე პუნქტი, რომელიც შეიცავს საერთო სასამართლოს დასკვნას EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭოს შეცდომასთან დაკავშირებით, წარმოდგენილია სიტყვებით „ფაქტი რჩება, რომ ...“, რაც ცხადყოფს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 137-ე პუნქტის ბოლოში მოცემული შეფასება ზედმეტია, რასაც ESS ნებისმიერ შემთხვევაში აღიარებს თავის წერილობით განცხადებებში.

109. გარდა ამისა, მიზანშეწონილია აღინიშნოს, რომ ამგვარი შეფასება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს საერთო სასამართლოს მიერ ამ გადაწყვეტილების 138-ე და 139-ე პუნქტებში გამოტანილი დასკვნის საფუძველი, რომ EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭომ დაუშვა სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც წინამდებარე გადაწყვეტილების 23-ე პუნქტში რეპროდუცირებული ილუსტრაციის ცენტრში გამოსახული საფარის ფირფიტა დააკვალიფიცირა „საშხაპის დრენაჟად“.

110. საჩივრის მეორე საფუძველი, შესაბამისად, უნდა იქნეს უარყოფილი.

EUIPO-ს საჩივრის მესამე საფუძველი: №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა მე-6 და მე-7 მუხლებთან ერთობლიობაში.

მხარეთა არგუმენტები

111. საჩივრის მესამე საფუძველით EUIPO არსებითად ამტკიცებს, რომ საერთო სასამართლომ დაუშვა სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 131-ე და 132-ე პუნქტებით დაადგინა, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით, სადავო დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების კონტექსტში შესადარებელი დიზაინებისთვის რელევანტური პროდუქტების ბუნებამ გავლენა მოახდინა ალბათობაზე, რომ შესაბამის ინფორმირებულ მომხმარებელს ეცოდინებოდა ადრინდელი დიზაინის შესახებ.

112. EUIPO, პირველ რიგში, აცხადებს, რომ როგორც კი მოხდება ადრინდელი დიზაინის გახსნა №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის მნიშვნელობით, ის უნდა შედარდეს უფრო გვიანდელ დიზაინთან. EUIPO ამტკიცებს, რომ ის ფაქტი, რომ ხელმისაწვდომობის (გამჟღავნების) შეფასების პროცესმა შეიძლება მოიცვას „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეები“, არარელევანტურია ასეთი დასკვნის მიზნებისთვის. EUIPO ამტკიცებს, რომ მე-7 მუხლი შეიცავს სამართლებრივ ფიქციას, რომ ყველა დიზაინი, რომელიც „ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის“, სავარაუდოდ ცნობილია როგორც სადავო დიზაინთან დაკავშირებული სექტორის პროფესიონალი საზოგადოებისთვის, ისე სადავო დიზაინთან დაკავშირებული პროდუქტის ინფორმირებულ მომხმარებელთა საზოგადოებისთვის. EUIPO აცხადებს, რომ ასეთი დასკვნა გამომდინარეობს მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გამოყენებული ფრაზის „გახდა ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის“ ზოგადი ბუნებიდან.

113. „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებულ წრეებზე“ მითითება რელევანტურია მხოლოდ იმ წესიდან დეროგაციის კონტექსტში, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებისთვის დიზაინის ხელმისაწვდომობის ყველა აქტი წარმოადგენს ინფორმაციის გახსნას. EUIPO აცხადებს, რომ ადრინდელი დიზაინის ხელმისაწვდომობა, შესაბამისად, არაეფექტურია, თუ შესაძლებელია იმის დემონსტრირება, რომ შესაბამისი სექტორის პროფესიონალს არ ჰქონია ამგვარი ხელმისაწვდომობის არავითარი გონივრული შანსი. EUIPO ამტკიცებს, რომ „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებულ წრეებზე“ მითითება მხოლოდ იმ მიზანს ემსახურება, რომ საჯაროდ ხელმისაწვდომობის ბუნების ხაზგასმა მოხდეს, რაც ვერ იქნება აღიარებული რაიმე სამართლებრივი ეფექტის მქონედ.

114. მეორე რიგში, EUIPO აცხადებს, რომ საერთო სასამართლოს მიერ შემოთავაზებული მიდგომა უთანაბრდება ბათილად ცნობის განმცხადებლისთვის მოთხოვნას, რომ წარადგინოს მტკიცებულება ორგვარი ხელმისაწვდომობის (გამჟღავნების) შესახებ: პირველი, გამჟღავნება „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეებისთვის“ და, მეორე, ხელმისაწვდომობა იმ პროდუქტის მომხმარებლებისთვის, რომლისთვისაც რელევანტურია სადავო დიზაინი. EUIPO აცხადებს, რომ ამგვარი მოთხოვნა დამატებით აწესებს პირობას, რომელსაც არ ითვალისწინებს №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი. EUIPO ამტკიცებს, რომ ბათილად ცნობის განმცხადებელს მოეთხოვება მხოლოდ იმის დამტკიცება, რომ დიზაინი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა და არა იმის დამტკიცება, რომ პროფესიონალებმა იცოდნენ ამგვარი გამჟღავნების შესახებ ან იმისა, რომ ინფორმირებული მომხმარებლების საზოგადოებისთვის ნაცნობი იყო ადრინდელი დიზაინისთვის რელევანტური პროდუქტები.

115. საბოლოოდ, EUIPO ამტკიცებს, რომ ცნება „საჯაროდ ხელმისაწვდომობა: („გამჟღავნება“)“ №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის მნიშვნელობით, უნდა განიმარტოს იგივენაირად, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოიყენება №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლისთვის, რომელიც უკავშირდება სიახლეს ან ამ რეგულაციის მე-6 მუხლისთვის, რომელიც უკავშირდება ინდივიდუალურობას. EUIPO ამტკიცებს, რომ დამატებითი მტკიცებულების მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ სადავო დიზაინით დაინტერესებულმა ინფორმირებულმა მომხმარებელმა იცოდა ადრინდელი დიზაინის შესახებ, მე-6 მუხლის შეფასების კონტექსტში, შესაძლოა იმას ნიშნავდეს, რომ დიზაინი მიჩნეული იქნება ინდივიდუალურად, როდესაც ის არ არის ახალი, რაც ალოგიკურია.

116. წინამდებარე საქმის ასეთ გარემოებებში EUIPO აცხადებს, რომ საერთო სასამართლოს არ შეუძლია მითითება მისცეს EUIPO-ს მესამე სააპელაციო საბჭოს, შეამოწმოს, „საშხაპის დრენაჟების“ მომხმარებლებისთვის ცნობილი არის (გამჟღავნებული) თუ არა Blücher-ის სადრენაჟო არხი.

117. Group Nivelles საპასუხოდ აცხადებს, რომ EUIPO-ს საჩივრის მესამე საფუძველი უარყოფილი უნდა იყოს.

118. გაერთიანებული სამეფო, რომელიც EUIPO-ს სასარგებლოდ მესამე პირად ჩაერთო C-405/15 საქმის კონტექსტში, ამტკიცებს, რომ EUIPO-ს საჩივრის მესამე საფუძველი კარგად არის დასაბუთებული.

სასამართლოს გადაწყვეტილება

119. რაც შეეხება №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების მიზნით იმ პროდუქტის იდენტიფიცირების მნიშვნელობას, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, საერთო სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 129-ე პუნქტში დაადგინა, რომ მომხმარებელი, რომელიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, არის მომხმარებელი იმ პროდუქტისა, რომელშიც ჩართულია დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 131-ე პუნქტში საერთო სასამართლომ დაადგინა, რომ არ არის გამორიცხული, იმ პროდუქტის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა, რომლისთვისაც გამოიყენება კონკრეტული დიზაინი ან რომელშიც ჩართულია ის, ასევე, იცოდეს განსხვავებულ პროდუქტებთან დაკავშირებული დიზაინების შესახებ მაშინაც კი, თუ ასეთი ცოდნა ავტომატურად ვერ ივარაუდება.

120. აქედან გამომდინარე, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტში საერთო სასამართლომ დაადგინა, რომ პროდუქტის იდენტიფიცირება, რომლისთვისაც გამოიყენება ადრინდელი დიზაინი ან რომელშიც ჩართულია ის, №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით გვიანდელი დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების მიზნით, მნიშვნელოვანია შეფასების პროცესისთვის. საერთო სასამართლოს თანახმად, შესაბამისი პროდუქტის იდენტიფიცირების საშუალებით იქნება შესაძლებელი იმის დადგენა, იმ პროდუქტის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა, რომლისთვისაც გამოიყენება გვიანდელი დიზაინი ან რომელშიც ჩართულია გვიანდელი დიზაინი, იცის თუ არა ადრინდელი დიზაინის შესახებ. საერთო სასამართლომ ამ პუნქტში აღნიშნა, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი პირობა შესრულდება, ადრინდელმა დიზაინმა შეიძლება ხელი შეუშალოს გვიანდელი დიზაინის ინდივიდუალურობის აღიარებას.

121. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 133-ე პუნქტში საერთო სასამართლომ დაადგინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტის ზუსტი იდენტიფიცირება, რომლისთვისაც ადრინდელი დიზაინი ბათილად ცნობის განაცხადის გასამყარებლად გამოიყენებოდა ან რომელშიც ჩართული იყო ის, არარელევანტური იყო №6/2002 რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით სადავო დიზაინის სიახლის შეფასების მიზნებისთვის, ის რელევანტური იყო ამ რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით გვიანდელი დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასებისთვის.

122. ამასთან მიმართებით EUIPO არ უარყოფს, რომ განსხვავებას იმ პროდუქტების ბუნებას შორის, რომლებშიც ჩართულია ან რომელთათვისაც გამოიყენება შესადარებელი დიზაინები, შეუძლია გავლენა მოახდინოს საერთო შთაბეჭდილებაზე, რომელსაც ისინი ქმნიან სადავო დიზაინის ინფორმირებულ მომხმარებელზე. კერძოდ, EUIPO აცხადებს, რომ გარემოებები, რომლებშიც გამოიყენება შესადარებელი დიზაინებისთვის რელევანტური პროდუქტები, მნიშვნელოვანია და გარკვეულ შემთხვევებში შეუძლიათ გავლენა იქონიონ ინფორმირებულ მომხმარებელზე დატოვებულ საერთო შთაბეჭდილებაზე.

123. თუმცა, EUIPO აცხადებს, რომ საერთო სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 131-ე და 132-ე მუხლებში დაუშვა სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც დაადგინა, რომ იმ პროდუქტების ბუნება, რომლებშიც ჩართულია შესადარებელი დიზაინები ან რომელთათვისაც ისინი გამოიყენება, გავლენას ახდენს ალბათობაზე, რომ იმ პროდუქტის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა, რომელშიც ჩართულია გვიანდელი დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, იცის ადრინდელი დიზაინის შესახებ და

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცოდნის ეს პირობა დაკმაყოფილდა, ადრინდელ დიზაინს შეეძლება ხელი შეუშალოს გვიანდელი დიზაინის ინდივიდუალურობის აღიარებას.

124. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის თანახმად, დიზაინი ინდივიდუალურია, თუ საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც ის ახდენს ინფორმირებულ მომხმარებელზე, განსხვავდება საერთო შთაბეჭდილებისაგან, რომელსაც იმავე მომხმარებელზე ახდენს სხვა დიზაინი, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის. მართლმსაჯულების სასამართლოს უკვე დადგენილი აქვს, რომ „ინფორმირებული მომხმარებლის“ ცნება, რომელიც არ არის განმარტებული ამ რეგულაციაში, შეიძლება გაგებულ იყოს არა როგორც საშუალო ყურადღების მქონე მომხმარებელი, არამედ, თავისი პირადი გამოცდილების, ან განსახილველი სექტორის საყოველთაო ცოდნის გამო განსაკუთრებით დაკვირვებული მომხმარებელი (ამასთან მიმართებით იხილეთ 2011 წლის 20 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, *PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 53-ე პუნქტი).

125. მართალია, რომ მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, ზედსართავი სახელი „ინფორმირებული“ მიანიშნებს იმას, რომ მომხმარებელმა, რომელიც არ არის დიზაინერი ან ტექნიკური ექსპერტი, იცის შესაბამისი სექტორში არსებული სხვადასხვა დიზაინი და ფლობს ცოდნის გარკვეულ ხარისხს იმ მახასიათებლებთან მიმართებით, რომელსაც, როგორც წესი, ეს დიზაინები შეიცავენ და შესაბამისი პროდუქტისადმი, მისი ინტერესის შედეგად, ავლენს ყურადღების შედარებით მაღალ ხარისხს მათი გამოყენებისას (2011 წლის 20 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, *PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic*, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 59-ე პუნქტი).

126. თუმცა, ინფორმირებული მომხმარებლის ცნება ვერ განიმარტება მხოლოდ იმ მომხმარებლის მნიშვნელობით, რომელმაც იცის ადრინდელი დიზაინი, ამ ადრინდელ დიზაინს შეუძლია ხელი შეუშალოს გვიანდელი დიზაინის ინდივიდუალურობის აღიარებას. ამგვარი განმარტება ეწინააღმდეგება №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლს.

127. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-5 და მე-6 მუხლების საფუძველზე საჭიროა ერთი დიზაინის შედარება სხვა დიზაინთან, რათა დადგინდეს პირველი დიზაინის როგორც სიახლე, ისე ინდივიდუალურობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე დიზაინი ხელმისაწვდომი გახდება საზოგადოებისთვის.

128. როდესაც მიიჩნევა, რომ დიზაინი, №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის, ეს გამჟღავნება რელევანტურია, როგორც ამ რეგულაციის მე-5 მუხლის მნიშვნელობით იმ დიზაინის სიახლის შეფასებისთვის, რომელთანაც ხდება გამჟღავნებული დიზაინის შედარება, ისე ამ რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით ამ პირველი დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების მიზნებისთვის.

129. ამასთან, წინამდებარე გადაწყვეტილების 98-103 პუნქტებიდან გამომდინარეობს, რომ „შესაბამისი სექტორი“, №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არ შემოიფარგლება იმ პროდუქტით, რომელშიც უნდა მოხდეს სადავო დიზაინის ჩართვა ან რომლისთვისაც უნდა მოხდეს მისი გამოყენება.

130. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტში ასახული საერთო სასამართლოს დასკვნა ნიშნავს იმას, რომ №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების მიზნებისთვის ადრინდელი დიზაინი, რომლის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობაც (გამჟღავნებაც) დამტკიცდა ამავე რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, ცნობილი უნდა იყოს სადავო დიზაინის ინფორმირებული მომხმარებლისთვის.

131. თუმცა, მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი არ იძლევა იმგვარი დასკვნის შესაძლებლობას, რომ საჭიროა, იმ პროდუქტის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა, რომელშიც ჩართულია სადავო დიზაინი ან რომლისთვისაც გამოიყენება ის, იცოდეს ადრინდელი დიზაინი, როდესაც ის ჩართულია ან გამოყენებულია ისეთი სამრეწველო სექტორის პროდუქტში, რომელიც განსხვავდება სადავო დიზაინის შესაბამისი სექტორისგან.

132. თუ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტში ასახული საერთო სასამართლოს დასკვნა გაზიარებული იქნება, სადავო დიზაინის ბათილად ცნობის მოთხოვნით განმცხადებელმა უნდა დაამტკიცოს არა მხოლოდ ის, რომ ადრინდელი დიზაინი ხელმისაწვდომი გახდა საზოგადოებისთვის №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არამედ ისიც, რომ სადავო იურიდიული ძალის მქონე დიზაინს შესახებ ინფორმირებული საზოგადოება იცნობდა იმ ადრინდელ დიზაინს.

133. აღნიშნული გაუთანაბრებოდა მოთხოვნას, რომ ბათილად ცნობის შესახებ განმცხადებელს წარმოედგინა მტკიცებულება ორგვარი ხელმისაწვდომობის (გამჟღავნების) შესახებ: პირველი, ხელმისაწვდომობა „შესაბამის სექტორში სპეციალიზებული წრეებისთვის“ და მეორე, გამჟღავნება იმ პროდუქტის მომხმარებლებისთვის, რომლისთვისაც რელევანტურია სადავო დიზაინი. ამგვარი მოთხოვნა, გარდა იმისა, რომ შეუსაბამოა წინამდებარე გადაწყვეტილების 129-ე პუნქტში განხილულ „შესაბამისი სექტორის“ ფრაზის განმარტებასთან, დააწესებდა დამატებით პირობას, რომელსაც არ ითვალისწინებს №6/2002 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის არც გზავნილი და არც არსი და შეუსაბამო იქნებოდა ამ რეგულაციის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის პრინციპთან, რომლის თანახმადაც კავშირის დიზაინით მიჩნეული დაცვა ვრცელდება „ნებისმიერ დიზაინზე“, რომელიც ინფორმირებულ მომხმარებელზე ვერ ახდენს განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას.

134. აქედან გამომდინარე, საერთო სასამართლომ დაუშვა სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც მან გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტით დაადგინა მოთხოვნა, რომ სადავო დიზაინის ინფორმირებულმა მომხმარებელმა უნდა იცოდეს პროდუქტი, რომელშიც ჩართულია ადრინდელი დიზაინი ან რომლისთვისაც ის გამოიყენება.

135. თუმცა, უნდა დადგინდეს, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 132-ე პუნქტში მითითებული ეს დასკვნები არის იმ ანალიზის ნაწილი, რომელმაც საერთო სასამართლო მიიყვანა ამ გადაწყვეტილების 124-ე და 133-ე პუნქტებში აღნიშნულ დასკვნებამდე, რომ შესაბამისი სექტორი რელევანტურია №6/2002 რეგულაციის მე-6 მუხლის მნიშვნელობით დიზაინის ინდივიდუალურობის შეფასების მიზნებისთვის. აღნიშნული დასკვნა EUIPO-ს სადავოდ არ გაუხდია თავის საჩივარში.

136. აქედან გამომდინარე EUIPO-ს უარი უნდა ეთქვას მესამე საფუძველის ფარგლებში დაკმაყოფილებაზე არარელევანტურობის გამო.

137. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, არ უნდა დაკმაყოფილდეს არც ESS-ს და არც EUIPO-ს საჩივრები.

ხარჯები

138. მართლმსაჯულების სასამართლოს საპროცესო წესების 138-ე მუხლის პირველი პუნქტის, რომელიც გამოიყენება სააპელაციო სამართალწარმოებაში ამ წესების 184-ე მუხლის პირველი პუნქტის ძალით, ითვალისწინებს, რომ დამარცხებულ მხარეს უნდა დაეკისროს ხარჯების ანაზღაურება, თუ აღნიშნული მოთხოვნია წარმატებული მხარის მიერ.

139. რაც შეეხება C-361/15 P საქმეს, ESS ვალდებულია აანაზღაუროს თავისი ხარჯები და ვინაიდან ESS-ს არ გაუმარჯვია, მას უნდა დაეკისროს საკუთარი, Group Nivelles-ისა და EUIPO-ს ხარჯების ანაზღაურება.

140. რაც შეეხება C-361/15 P საქმეს, ვინაიდან Group Nivelles-მა მოითხოვა, რომ EUIPO-ს უნდა დაეკისრებოდა მისი ხარჯების ანაზღაურება და ვინაიდან EUIPO-ს არ გაუმარჯვია, EUIPO-ს უნდა დაევალოს საკუთარი და Group Nivelles-ს ხარჯების ანაზღაურება. ამასთან, ვინაიდან ESS-მ განაცხადა, რომ მხოლოდ EUIPO-ს უნდა დაეკისროს მისი ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება საჩივრის მესამე საფუძველს და ვინაიდან EUIPO-ს არ გაუმარჯვია, მიზანშეწონილია, რომ EUIPO-ს დაეკისროს ESS-ს მიერ წარმოშობილი ხარჯების ერთი მესამედის გადახდის ვალდებულება C-405/15 P საქმეში და ორი მესამედი დაეკისროს ESS-ს.

141. საპროცესო წესების 140-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, რომელიც გამოიყენება სააპელაციო სამართალწარმოებაში ამ წესების 184-ე მუხლის პირველი პუნქტის ძალით, წევრ სახელმწიფოებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც ჩაერთნენ სამართალწარმოებაში, უნდა დაეკისროთ საკუთარი ხარჯების ანაზღაურება.

142. რაც შეეხება C-405/15 P საქმეს, გაერთიანებულმა სამეფომ უნდა იკისროს საკუთარი ხარჯები.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით სასამართლო (მეოთხე პალატა) ამგვარად:

1. არ აკმაყოფილებს საჩივრებს C-361/15 P და C-405/15 P საქმეებში;
2. Easy Sanitary Solutions BV დაევალოს საკუთარი და Group Nivelles NV-ისა და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება C-361/15 P საქმეში;
3. EUIPO-ს დაევალოს საკუთარი და ასევე, Group Nivelles NV-ის მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება C-405/15 P საქმეში;
4. EUIPO-ს დაევალოს Easy Sanitary Solutions BV-ს მიერ C-405/15 P საქმეში გაწეული ხარჯების ერთი მესამედის ანაზღაურება, ხოლო ამ ხარჯების დარჩენილი ორი მესამედი ანაზღაურდება Easy Sanitary Solutions BV-ს მიერ;
5. დაევალოს დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოს საკუთარი ხარჯების ანაზღაურება C-405/15 P საქმეში.

[ხელმოწერები]

4/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine

სასამართლოს გადაწყვეტილება (მესამე პალატა)

14 ივნისი 2007 *

(სასაქონლო ნიშნების კანონმდებლობა - 89/104/EEC დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი - სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენების არარსებობა - „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღის“ ცნება)

საქმეში C-246/05,

მომართვა წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების შესახებ საბჭოს რეგულაციის 234-ე მუხლის საფუძველზე Oberster Patent- und Markensenat-დან (ავსტრია), რომელიც მიღებულ იქნა 2005 წლის 9 თებერვლის გადაწყვეტილებით და რომელიც სასამართლოში სამართალწარმოებაში მიიღეს 2005 წლის 10 ივნისს

არმინ ჰაუფლ

v

Lidl Stiftung & Co. KG,

სასამართლო (მესამე პალატა),

შემადგენლობა: ა. როსას, პალატის თავმჯდომარე, ა. ტიზანო, ა. ბორგ ბართეთ (მომხსენებელი), უ. ლომუს და ა. ო ქაოიმ, მოსამართლეები,

სასამართლო მრჩეველი- დ. რუიზ-ჯარაბო ქოლომერ,

მდივანი: ბ. ფულოპ, ადმინისტრატორი,

წერილობითი პროცედურისა და 2006 წლის 21 სექტემბრის ზეპირი მოსმენის გათვალისწინებით, დაკვირვების განხილვის შემდეგ, რომლებიც წარმოადგინეს:

- ა. ჰაუპლმა, პატენტწმუნებულმა, ვ. ელმეიერის დახმარებით, პატენტწმუნებული,
- Lidl Stiftung & Co. KG წარმოდგენილი ჰ. სონნის მიერ, პატენტწმუნებული;
- ავსტრიის მთავრობის წარმოდგენილი ქ. პესენდორფერის მიერ, მოქმედი, როგორც ადვოკატი;
- საფრანგეთის მთავრობა წარმოდგენილი ჯ. დე ბერგუეს, ჯი.სი. ნიოლეტის და ა. ლ. დიურინგის მიერ, მოქმედი, როგორც ადვოკატები;
- ევროპული კავშირის კომისიის წარმოდგენილი ჯ. ბრაუნის, ნ.ბ. რასმუსენის და ვ. უილსის მიერ, მოქმედი, როგორც ადვოკატები.

2006 წლის 26 ოქტომბრის სხდომაზე სასამართლო, მრჩევლის მოსაზრების მოსმენის შემდეგ, იღებს შემდეგ:

გადაწყვეტილებას

1. წინამდებარე მომართვა წინასწარი ზომების მიღებაზე ეხება წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ 1988 წლის 21 დეკემბრის პირველი საბჭოს 89/104/EEC დირექტივის (ოფიციალური ჟურნალი 1989 L. 40, გვ. 1; „დირექტივა“) მე-10 მუხლის პირველი პუნქტისა და მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის ინტერპრეტაციას.

2. მომართვა მოხდა ბ-ნი ჰაუპლისა და Lidl Stiftung & Co. KG-ს („Lidl“) შორის ამ უკანასკნელის საკუთრებაში არსებული სასაქონლო ნიშნის გაუქმების დავაში.

სამართლებრივი ჩარჩო

კავშირის კანონმდებლობა

3. დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს:

„თუ რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების დღიდან ხუთი წლის განმავლობაში მფლობელის მიერ სასაქონლო ნიშნის რეალურ გამოყენებას ადგილი არ ჰქონია წევრ სახელმწიფოში იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომლისთვისაც ის არის რეგისტრირებული, ან თუ ასეთი გამოყენება შეჩერებულია უწყვეტი ხუთი წლის განმავლობაში, სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება ამ დირექტივით გათვალისწინებულ სანქციებს, თუ არ არსებობს გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზი.“

4. დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, “[ა] სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ უწყვეტი ხუთი წლის განმავლობაში მის მიმართ ადგილი არ ჰქონია რეალურ გამოყენებას წევრ სახელმწიფოში იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომლისთვისაც ის რეგისტრირებულია და არ არსებობს გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზი...”

საერთაშორისო კანონმდებლობა

5. 1891 წლის 14 აპრილის სასაქონლო ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის შესახებ მადრიდის შეთანხმების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი, რომელიც ბოლოს გადაიხედა სტოკჰოლმში 1967 წლის 14 ივლისს და შესწორდა 1979 წლის 28 სექტემბერს („მადრიდის შეთანხმება“), აცხადებს, რომ „საერთაშორისო ბიურომ [ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO); "საერთაშორისო ბიურო"] დაუყოვნებლივ უნდა დაარეგისტროს პირველი მუხლის შესაბამისად წარდგენილი ნიშანი. რეგისტრაცია უნდა თარიღდებოდეს წარმოშობის ქვეყანაში საერთაშორისო რეგისტრაციის განაცხადის თარიღით, იმ პირობით, რომ განაცხადი საერთაშორისო ბიუროს მიერ მიღებული იქნება ამ დღიდან ორი თვის განმავლობაში“.

6. „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ შეთანხმება“ (TRIPS) მარაკეის შეთანხმების 1C დანართში, რომლითაც დაფუძნდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, დამტკიცდა ევროკავშირის სახელით, საბჭოს 1994 წლის 22 დეკემბრის 94/800/EC გადაწყვეტილებით, რომელიც შეეხება ევროკავშირის სახელით, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 2007 წლის 14 ივნისს მიღწეულ გადაწყვეტილებაში - საქმე C-246/05 ურუგვას რაუნდის მრავალმხრივ მოლაპარაკებებში (1986-1994) დადებული შეთანხმებების შესახებ (ოფიციალური ჟურნალი 1994 L 336, გვ. 1) („TRIPS-ის შეთანხმება“). მისი მე-19 მუხლის პირველი პუნქტში მიუთითებს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის გამოყენების მოთხოვნაზე შემდეგი პირობებით:

“თუ რეგისტრაციის შენარჩუნების წინაპირობა გამოყენებაა, რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს მხოლოდ არანაკლებ უწყვეტი სამწლიანი პერიოდით გამოუყენებლობის შემდეგ, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ არ არის ნაჩვენები ამგვარი გამოყენების დამაბრკოლებელ გარემოებებზე დამყარებული საფუძვლიანი მიზეზები. გარემოებები, რომლებიც წარმოიშობა სასაქონლო ნიშნის მესაკუთრის ნებისგან დამოუკიდებლად, რომლებიც წარმოადგენენ სასაქონლო ნიშნის გამოყენების ისეთ დამაბრკოლებელ გარემოებებს, როგორებიცაა სასაქონლო ნიშნით დაცულ საქონელსა და მომსახურებაზე იმპორტის შეზღუდვები ან სხვა სამთავრობო მოთხოვნები, აღიარებული იქნება გამოუყენებლობის საფუძვლიან მიზეზად.”

ეროვნული კანონმდებლობა

7. „სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ“ 1970 წლის კანონის მე-19 პუნქტი (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970; „MSchG“) ადგენს, რომ “სასაქონლო ნიშნიდან გამომდინარე უფლება წარმოიშობა მისი სასაქონლო ნიშნების რეესტრში შეტანის დღიდან (რეგისტრაცია). დაცვის ვადა სრულდება რეგისტრაციის დღიდან 10 წლის შემდეგ.”

8. MSchG-ის 33-ე მუხლის „ა“ პუნქტის პირველი ქვეპუნქტი იკითხება შემდეგნაირად:

ნებისმიერ პირს შეუძლია წარადგინოს განაცხადი იმ ნიშნის გაუქმების მოთხოვნით, რომელიც რეგისტრირებულია ავსტრიაში სულ მცირე ხუთი წლის განმავლობაში ან რომელიც სარგებლობს დაცვით ავსტრიაში მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, თუ ამ ნიშნის მიმართ ავსტრიაში ადგილი არ ჰქონია რეალურ გამოყენებას იმ საქონლთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომლისთვისაც ის დარეგისტრირდა (პუნქტი 10ა) ნიშნის მფლობელის ან მისი ნებართვით მესამე მხარის მიერ, გაუქმების შესახებ განაცხადის შეტანის დღემდე წინა ხუთი წლის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნიშნის მფლობელს შეუძლია გაამართლოს გამოუყენებლობა.

9. მე-2 პუნქტის შესაბამისად, MSchG უნდა იყოს ანალოგიურად გამოყენებული იმ სასაქონლო ნიშნის უფლებებზე, რომლებიც საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე მოპოვებულ იქნა ავსტრიის რესპუბლიკის ტერიტორიისთვის.

მთავარი სამართალწარმოება და კითხვები, რომლებზეც, მოითხოვება წინასწარი გადაწყვეტილების მიღება

10. Lidl არის სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშნის „Le Chef DE CUISINE“ მფლობელი. გერმანული ძირითადი ნიშანი დაცულია 1993 წლის 8 ივლისიდან, ხოლო საერთაშორისო ნიშანი, რომელიც ასევე, რეგისტრირებულია ავსტრიაში, 1993 წლის 12 ოქტომბრიდან. საერთაშორისო ნიშანი გამოქვეყნდა 1993 წლის 2 დეკემბერს საერთაშორისო ბიუროს მიერ და ეცნობა შესაბამის ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს.

11. Lidl მართავს სუპერმარკეტების ქსელს, რომელიც დაარსდა გერმანიაში 1973 წლიდან. Lidl-ის პირველი სუპერმარკეტი ავსტრიაში გაიხსნა 1998 წლის 5 ნოემბერს. მოცემული სამართალწარმოების მოპასუხე ყიდის Le Chef DE CUISINE-ის ნიშნით მონიშნულ მზა კერძებს მხოლოდ საკუთარ სავაჭრო ობიექტებში. თავისი პირველი ავსტრიული სუპერმარკეტების გახსნამდე, Lidl-მა საქონელი განათავსა თავისი შენობების შიდა სივრცეში, რაზეც შეთანხმდა თავის მიმწოდებლებთან და დაიწყო უკვე მიწოდებული საქონლის განთავსება.

12. 1998 წლის 13 ოქტომბერს ბ-ნმა ჰაუფლმა, MSchG-ის 33-ე მუხლის „ა“ პუნქტის პირველი ქვეპუნქტის საფუძველზე, მოითხოვა ამ ნიშნის ავსტრიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გაუქმება გამოუყენებლობის საფუძველით. მისი აზრით, ამ დებულებით გათვალისწინებული ხუთწლიანი ვადის ათვლა დაიწყო დაცვის პერიოდის დაწყებიდან, კერძოდ 1993 წლის 12 ოქტომბრიდან. Lidl-მა უარყო

გაუქმების შესახებ განცხადება. მან განაცხადა, რომ ამ ვადის ათვლა დაიწყო 1993 წლის 2 დეკემბერს, შესაბამისად ის იყო ამოწურული 1998 წლის 2 დეკემბრამდე. ამ დღეს მოპასუხე თავის პირველ ავსტრიულ სუპერმარკეტში გასაყიდად ათავსებდა განსახილველი ნიშნით მონიშნულ საქონელს. გარდა ამისა მან განაცხადა, რომ ავსტრიაში გაფართოება უკვე განიხილებოდა 1994 წლიდან, მაგრამ ამ წევრ სახელმწიფოში ახალი სუპერმარკეტების გახსნა შეფერხდა „ბიუროკრატიული დაბრკოლებების“, კერძოდ, საქმიანობის ლიცენზიების გაცემის შეფერხების გამო.

13. *Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes*-მა (ავსტრიის საპატენტო უწყების გაუქმების განყოფილება) გამოაცხადა, რომ ნიშანი აღარ იყო დაცული ავსტრიაში 1998 წლის 12 ოქტომბრიდან. *Lidl*-მა შეიტანა სააპელაციო საჩივარი ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ *Oberster Patent- und Markensenat*-ში (საპატენტო და სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული დავების განმხილველი უმაღლესი ტრიბუნალი).

14. ამ გარემოებებში, *Oberster Patent- und Markensenat*-მა გადაწყვიტა, შეეჩერებინა საქმისწარმოება და სასამართლოსთვის წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღების მიზნით მიემართა შემდეგი კითხვებით:

(1) უნდა განიმარტოს თუ არა ... დირექტივის ... მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი იმგვარად, რომ „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ ნიშნავდეს დაცვის პერიოდის დაწყებას?

(2) უნდა განიმარტოს თუ არა დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი იმ მნიშვნელობით, რომ ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები არსებობს, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ კორპორაციული სტრატეგიის განხორციელება შეფერხებულია საწარმოს კონტროლს მიღმა არსებული მიზეზების გამო, ან არის თუ არა სასაქონლო ნიშნის მფლობელი ვალდებული, შეცვალოს თავისი კორპორაციული სტრატეგია, რათა შეძლოს ნიშნის დროულად გამოყენება?“

ასამართლოს იურისდიქცია

15. მომართულ კითხვებზე პასუხის გაცემამდე აუცილებელია განისაზღვროს, არის თუ არა *Oberster Patent- und Markensenat* სასამართლო ან ტრიბუნალი საბჭოს რეგულაციის 234-ე მუხლის მნიშვნელობით და, შესაბამისად, აქვს თუ არა სასამართლოს იურისდიქცია, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს მომართულ კითხვებზე.

16. დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, იმისათვის, რომ დადგინდეს, არის თუ არა მიმართვის განმხორციელებული ორგანო სასამართლო ან ტრიბუნალი საბჭოს რეგულაციის 234-ე მუხლის მიზნებისათვის, რომელიც მხოლოდ კავშირის კანონმდებლობით რეგულირდება, სასამართლო მხედველობაში იღებს რიგ ფაქტორებს, როგორცაა, არის თუ არა ორგანო კანონის საფუძველზე შექმნილი, არის თუ არა ის მუდმივმოქმედი, არის თუ არა მისი იურისდიქცია სავალდებულო, არის თუ არა მისი პროცესი *inter partes*, იყენებს თუ არა კანონის ნორმებს და არის თუ არა ის დამოუკიდებელი. (კერძოდ იხილეთ საქმე C-54/96 *Dorsch Consult* [1997] ECR I-4961, პუნქტი 23, და საქმე C-53/03 *Syfait and Others* [2005] ECR I-4609, პუნქტი 29).

17. ამასთან დაკავშირებით, აუცილებელია განვიხილოთ, როგორც სასამართლოს მრჩეველმა გააკეთა თავისი მოსაზრების 25-ე-29-ე პუნქტებში, 1970 წლის პატენტის შესახებ კანონის დებულებები (*Patentgesetz 1970*, BGBl. 259/1970; „*Patentgesetz*“).

18. უპირველეს ყოვლისა, ამ კანონის 74-ე და 75-ე პუნქტებიდან, რომლებიც განსაზღვრავენ *Oberster Patent- und Markensenat*-ის იურისდიქციასა და შემადგენლობას, გამომდინარეობს, რომ ეს ორგანო

აკმაყოფილებს კანონის საფუძველზე შექმნასთან და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებს. გარდა ამისა, ამ კანონის 74-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ცალსახად ითვალისწინებს, რომ ამ ორგანოს წევრებმა თავიანთი მოვალეობები უნდა შეასრულონ სრულიად დამოუკიდებლად, რაიმე მითითებებით შეზღუდვის გარეშე. 74-ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტები ითვალისწინებენ, რომ მათი მანდატი განახლებადია ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ და ამ პერიოდის დასრულებამდე შეიძლება შეწყდეს მხოლოდ საგამონაკლისო და მკაფიოდ განსაზღვრული საფუძველებით, მაგალითად ავსტრიის მოქალაქეობის დაკარგვა ან ქმედუნარიანობის შეზღუდვა.

19. Oberster Patent- und Markensenat-ის მუდმივმოქმედი ბუნება შეიძლება დავასკვნათ Patentgesetz-ის 70-ე მუხლის მე-2 და მე-3 და 74-ე მუხლის პირველი პუნქტიდან, რომლებიც ითვალისწინებენ, რომ ამ ორგანოს აქვს იურისდიქცია, ვადის შეზღუდვის გარეშე განიხილოს საჩივრები Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes-ისა და Beschwerdeabteilung des Patentamtes-ის გადაწყვეტილებებზე (ავსტრიის საპატენტო უწყების საჩივრების განყოფილება). ამ დებულებებიდან ცხადია, რომ ამ ორგანოს იურისდიქცია სავალდებულოა, ვინაიდან მისი კომპეტენცია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნულ საჩივრებზე, კანონით არის გათვალისწინებული და არ არის ნებაყოფლობითი.

20. რაც შეეხება Oberster Patent- und Markensenat-ში არსებულ პროცედურას, Patentgesetz-ის 140-ე მუხლის პირველი პუნქტი მიუთითებს ამ კანონის 113-ე-127-ე და 129-ე-136-ე პუნქტებზე, რომლებიც კონკრეტულად აწესებენ პროცედურულ წესებს, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ორგანო იყენებს კანონის ნორმებს და რომ მისი პროცესი არის inter partes.

21. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ Oberster Patent- und Markensenat არის სასამართლო ან ტრიბუნალი საბჭოს რეგულაციის 234-ე მუხლის მნიშვნელობით და შესაბამისად, სასამართლოს აქვს იურისდიქცია, უპასუხოს ამ ორგანოს მიერ წარდგენილ კითხვებს.

მომართული კითხვები

პირველი შეკითხვა

22. პირველი შეკითხვით ეროვნული სასამართლო სვამს კითხვას, უნდა განიმარტოს თუ არა დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტი იმგვარად, რომ სიტყვები „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ მიემართებოდეს დაცვის პერიოდის დაწყებას. შესაბამისად, მას სურს იცოდეს, განსაზღვრული ხუთწლიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც სასაქონლო ნიშნის მფლობელმა უნდა დაიწყოს ამ სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენება, აითვლება თუ არა შესაბამისი სასაქონლო ნიშნის დაცვის პერიოდის დაწყების დროიდან.

23. მოსარჩელე და ავსტრიის მთავრობა თვლიან, რომ რეგისტრაციის თარიღი, ანუ დრო, საიდანაც ავსტრიული კანონმდებლობის მიხედვით იწყება დაცვის პერიოდის ათვლა, არის „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით.

24. ამის საპირისპიროდ, მოპასუხისთვის, საფრანგეთის მთავრობისა და ევროპული კავშირის კომისიისთვის, სიტყვები „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ მიემართება არა დაცვის პერიოდის დაწყებას, არამედ იმ თარიღს, როდესაც დასრულებულია ექსპერტიზის პროცედურა ამ პროცედურის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ უწყებაში. იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საერთაშორისო რეგისტრაციის პროცედურა მადრიდის შეთანხმების საფუძველზე, ეს პროცედურა ვერ დასრულდება იმ პერიოდამდე, სანამ არ ამოიწურება ის ვადა, რომლის განმავლობაშიც ეროვნულ უწყებებს შეუძლიათ წინასწარი უარი განაცხადოს დაცვაზე ან დაცვა მიენიჭოს ამ ორგანოს მიერ.

25. მომართვაში დასმულ პირველ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ სასაქონლო ნიშნის საერთაშორისო რეგისტრაციაში რამდენიმე სამართლებრივი სისტემაა ჩართული, როგორც ეს მოხდა მთავარ სამართალწარმოებაში. გამოიყენება ორივე, როგორც მადრიდის შეთანხმების დებულებები, რომლებიც ძირითადად ადგენენ საერთაშორისო ბიუროში რეგისტრაციის ნაწილს, ასევე, ეროვნული სამართლის დებულებები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს კავშირის კანონმდებლობას, კერძოდ, დირექტივას. ამასთან მიმართებით, დირექტივის პირველი მუხლი ითვალისწინებს, რომ ის ვრცელდება ყველა სასაქონლო ნიშანზე ... რომელიც ექვემდებარება ... წევრ სახელმწიფოში საერთაშორისო რეგისტრაციას“.

26. ამასთან, როგორც ეს დადგენილია დირექტივის პრეამბულის მესამე პუნქტში, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს უკანასკნელი მიზნად არ ისახავს წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშნების კანონმდებლობის სრულად დაახლოებას. ამასთან მიმართებით მეხუთე პუნქტში აღნიშნულია, რომ „... წევრი სახელმწიფოები ... რჩებიან თავისუფალნი, დაადგინონ სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან, გაუქმებასთან და ბათილობასთან დაკავშირებული პროცედურული დებულებები; ... მაგალითად, მათ შეუძლიათ დაადგინონ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ფორმა და ბათილობის პროცედურები, გადაწყვიტონ, გამოყენებული იქნეს თუ არა ადრინდელი უფლებები სარეგისტრაციო პროცედურაში, ან ბათილობის პროცედურაში, ან ორივეში და, თუ ისინი იძლევიან შესაძლებლობას, გამოიყენონ ადრინდელი უფლებები რეგისტრაციის პროცედურაში, ჰქონდეთ გასაჩივრების პროცედურა ან ex officio შემოწმების პროცედურა ან ორივე ...“. ამრიგად, დირექტივის პრეამბულაში მოცემული ნაწილებიდან ირკვევა, რომ იგი არ ახდენს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის პროცედურული ასპექტის ჰარმონიზაციას.

27. დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის ინტერპრეტაციისთვის მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ეს ნაწილები. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დებულება ცალსახად არ განსაზღვრავს გამოყენების პერიოდის დასაწყისს და, შესაბამისად, იმ ხუთწლიანი პერიოდის საწყის წერტილს, რომელსაც ის ითვალისწინებს. მართლაც, მისი ფორმულირება განსაზღვრავს რეგისტრაციის პროცედურასთან დაკავშირებულ ამ საწყის წერტილს და შესაბამისად, სფეროს, რომელიც არ არის ჰარმონიზებული დირექტივით. როგორც წარდგენილ იქნა კომისიის მიერ, ეს ფორმულირება შესაძლებელს ხდის ამ პერიოდის ადაპტირებას ეროვნული პროცედურების სპეციფიკურ მახასიათებლებთან.

28. აქედან გამომდინარე, წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ თავისუფლად მოაწესრიგონ თავიანთი რეგისტრაციის პროცედურა და, შესაბამისად, შეუძლიათ გადაწყვიტონ, როდის უნდა ჩაითვალოს ეს პროცედურა დასრულებულად.

29. ამრიგად, საერთაშორისო რეგისტრაციის შემთხვევაში, როგორცაა წინამდებარე სამართალწარმოების საკითხი, წევრმა სახელმწიფომ, რომლისთვისაც შეტანილია სარეგისტრაციო განაცხადი, უნდა განსაზღვროს რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების დრო საკუთარი პროცედურული წესების შესაბამისად.

30. შესაბამისად, სამართალწარმოებაში განმცხადებლის არგუმენტი იმის შესახებ, რომ რეგისტრაციის თარიღი შეესაბამება „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღს“ დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით, არ მიიღება. ეს არგუმენტი უტოლდება ამ დებულების ინტერპრეტაციას მხოლოდ ავსტრიული პროცედურული წესების გათვალისწინებით, მაშინ როცა ამ დებულებაში მითითებული თარიღის განსაზღვრა, წინა პუნქტებში ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, შეიძლება განსხვავებული იყოს ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით.

31. ზემოაღნიშნულის ფონზე, წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად მიმართულ პირველ კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ის, რომ „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით უნდა განისაზღვროს თითოეულ წევრ სახელმწიფოში ამ სახელმწიფოში მოქმედი რეგისტრაციის პროცედურული წესების შესაბამისად.

მეორე შეკითხვა

32. მეორე შეკითხვით ეროვნული სასამართლო სვამს კითხვას, უნდა განიმარტოს თუ არა დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი იმ მნიშვნელობით, რომ ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები არსებობს, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ კორპორაციული სტრატეგიის განხორციელება შეფერხებულია საწარმოს კონტროლს მიღმა არსებული მიზეზების გამო, ან ასეთ შემთხვევაში, არის თუ არა სასაქონლო ნიშნის მფლობელი ვალდებული, შეცვალოს თავისი კორპორაციული სტრატეგია, რათა შეძლოს ნიშნის დროულად გამოყენება.

33. ამასთან მიმართებით, მითითებული გადაწყვეტილების თანახმად, ავსტრიის ბაზარზე იმ საქონლის გაყიდვის გადავადება, რომელიც მონიშნულია მოცემულ სამართალწარმოებაში განსახილველი ნიშნით, პირველ რიგში, გამოწვეული იყო Lidl-ის სტრატეგიით, ეს საქონელი გაეყიდა მხოლოდ საკუთარ სავაჭრო ობიექტებში და, მეორე რიგში, იმ ფაქტით, რომ მისი პირველი ავსტრიული სუპერმარკეტების გახსნა გადაიდო „ბიუროკრატიული დაბრკოლებების“ გამო.

34. ავსტრიის მთავრობა გამოთქვამს ეჭვს ამ კითხვის დასაშვებობასთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ფორმულირებულია უკიდურესად აბსტრაქტული ტერმინებით და ფაქტების აღწერა არ არის საკმარისად კონკრეტული.

35. მიუხედავად იმისა, რომ მართალია მითითებული გადაწყვეტილება იძლევა მხოლოდ მოკლე შეჯამებას იმ ფაქტების შესახებ, რომლებიც საფუძვლად უდევს მეორე კითხვას, მაშინ როდესაც, ამისგან განსხვავებით მთავარი სამართალწარმოების მხარეებმა წარადგინეს ფაქტობრივ საკითხთა ფართო სპექტრი, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ეს გარემოება ვერ გამოიწვევს ამ საკითხის დაუშვებლობას მოცემულ საქმეში. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული სასამართლოს მიერ ფაქტების წარმოდგენა მოკლეა, ის მაინც აძლევს სასამართლოს საშუალებას, საკმარისად გაიგოს კონტექსტი, რომლის ნაწილიცაა ეს კითხვა, რათა მან შეძლოს ამ კითხვაზე სათანადო პასუხის გაცემა, რაც საშუალებას მისცემს ამ სასამართლოს (ავსტრიის), გადაწყვიტოს საქმე მთავარ სამართალწარმოებაში ყველა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რაც მას დამოუკიდებლად შეუძლია შეაფასოს. შესაბამისად, მეორე კითხვა დასაშვებია.

36. რაც შეეხება შინაარსს, დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით სასამართლოში წარდგენილი დაკვირვებები თანხვედრაშია სიტყვებისთვის „სათანადო მიზეზების“ გარეშე გარემოებების ან საწარმოს ნებისგან დამოუკიდებლად წარმოშობილი გარემოებების მნიშვნელობის მინიჭებასთან.

37. თუმცა, სამართალწარმოებაში განმცხადებელი აცხადებს, რომ კორპორაციული სტრატეგია, როგორც ასეთი, არასდროს შეიძლება წარმოადგენდეს გამამართლებელ საფუძველს და რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებელია სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ფაქტობრივი ქცევის შეფასება საწარმოს კონტროლის მიღმა არსებული სირთულეების საპასუხოდ.

38. თავის მხრივ, მთავარი სამართალწარმოების მოპასუხე მიიჩნევს, რომ საწარმოს კონტროლის მიღმა არსებული ფაქტორები, რომლებიც ეკონომიკურ დონეზე აფერხებენ სწორი კორპორაციული სტრატეგიის განხორციელებას, წარმოადგენს ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზებს.

39. კომისია თვლის, რომ არ არსებობს ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები, როდესაც ამ ნიშნის მფლობელის მიერ კორპორაციული სტრატეგიის განხორციელება, რომელიც ზოგადად ამ უკანასკნელის კომპეტენციაშია, შეფერხდა ამ მფლობელის კონტროლის მიღმა არსებული მიზეზების გამო, მაგრამ ამ უკანასკნელმა ვერ შეძლო ამ კორპორაციული სტრატეგიის დროული ადაპტირება.

40. ავსტრიის მთავრობის თანახმად, ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები სახეზეა, როდესაც ეს კორპორაციული სტრატეგიის რეალურად განხორციელების შეფერხების შედეგია, რომელიც მიეკუთვნება საწარმოს კონტროლს მიღმა არსებულ იურიდიულ ან ეკონომიკურ მიზეზებს.

41. საბოლოოდ, საფრანგეთის მთავრობა ამტკიცებს, რომ „სათანადო მიზეზები“ გაგებული უნდა იყოს, როგორც გარემოებები, რომლებიც წარმოიშობა საწარმოს ნებისგან დამოუკიდებლად, როგორცაა მთავრობის მოთხოვნები ან ფორსმაჟორული შემთხვევები.

42. უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია გადაწყდეს, უნდა მიეცეს თუ არა ტერმინს „სათანადო მიზეზები“ დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით ერთიანი ინტერპრეტაცია.

43. კავშირის სამართლის ერთგვაროვანი გამოყენების საჭიროება და თანასწორობის პრინციპი მოითხოვს, რომ კავშირის სამართლის დებულების ტერმინებს, რომლებიც, მათი მნიშვნელობისა და ფარგლების განსაზღვრის მიზნებისთვის, მკაფიოდ არ მიუთითებენ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობაზე, ჩვეულებრივ, უნდა მიენიჭოთ ავტონომიური და ერთიანი ინტერპრეტაცია მთელი ევროკავშირის მასშტაბით (ამასთან მიმართებით იხილეთ საქმე C-287/98 Linster [2000] ECR I-6917, პუნქტი 43, და საქმე C-40/01 Ansul [2003] ECR I-2439, პუნქტი 26).

44. Ansul-ის გადაწყვეტილების 31-ე პუნქტში, სასამართლომ მიიჩნია, რომ დირექტივის მე-10 და მე-12 მუხლებში გამოყენებულ სასაქონლო ნიშნის „რეალური გამოყენების“ ცნებას, უნდა მიენიჭოს ერთგვაროვანი ინტერპრეტაცია. დირექტივის პრეამბულის მეშვიდე, მერვე და მეცხრე ნაწილებიდან და მისი მე-10-დან მე-15 მუხლების ჩათვლით აშკარაა, რომ კავშირის კანონმდებლის განზრახვა იყო, სასაქონლო ნიშნიდან გამომდინარე უფლებების შენარჩუნება რეალურ გამოყენებასთან მიმართებით დაექვემდებაროს ერთსა და იმავე პირობებს ყველა წევრ სახელმწიფოში, იმგვარად, რომ სასაქონლო ნიშნების დაცვის ხარისხი არ განსხვავდებოდეს შესაბამისი სამართლებრივი სისტემის მიხედვით (Ansul-ის 27-ე-29-ე პუნქტები). ვინაიდან „სათანადო მიზეზების“ მიზანია, ნიშნის გაუქმების თავიდან არიდებისთვის შესაძლებელი გახადოს ისეთი შემთხვევების გამართლება, როდესაც სახეზე არ არის ნიშნის რეალური გამოყენება, ამრიგად, მათი ფუნქცია მჭიდროდ არის დაკავშირებული რეალურ გამოყენებასთან, რის შედეგადაც „სათანადო მიზეზების“ ცნება ეხმიანება ერთიანი ინტერპრეტაციის იმავე საჭიროებას, რაც არსებობს ნიშნის „ნამდვილი გამოყენების“ ცნებასთან მიმართებით.

45. შესაბამისად, სასამართლოს ვალდებულებაა, ერთიანი ინტერპრეტაცია მისცეს დირექტივის მე-12 მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ „გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზების“ ცნებას.

46. ეს დებულება არეგულირებს შემთხვევებს, როდესაც ნიშანი რეგისტრირებულია, მაგრამ მისმა მფლობელმა არ გამოიყენა ის. თუ ეს ასეა უწყვეტი ხუთი წლის განმავლობაში, ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ მფლობელს არ შეუძლია დაამტკიცოს სათანადო მიზეზების არსებობა.

47. უნდა აღინიშნოს, რომ მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი არ შეიცავს რაიმე მითითებას იმ „სათანადო მიზეზების“ ბუნებისა და მახასიათებლების შესახებ, რომლებსაც იგი მიემართება.

48. თუმცა, TRIPS შეთანხმება, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მხარეცაა ევროკავშირი, ასევე, მიუთითებს, მე-19 მუხლი პირველი პუნქტით განსაზღვრულ, ნიშნის გამოყენების მოთხოვნებსა და მიზეზებზე, რომლებიც შეიძლება ამართლებდეს მის გამოუყენებლობას. აქ მოცემული ცნების განმარტება შეიძლება იყოს ფაქტორი დირექტივაში გამოყენებული სათანადო მიზეზების მსგავსი ცნების ინტერპრეტაციისას.

49. ამრიგად, TRIPS-ის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, გარემოებები, რომლებიც წარმოიშობა სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ნებისგან დამოუკიდებლად და რომლებიც წარმოადგენს სასაქონლო ნიშნის გამოყენების დაბრკოლებას, უნდა იყოს აღიარებული გამოუყენებლობის საფუძვლიან მიზეზად.

50. შესაბამისად, საჭიროა განისაზღვროს, ამ დებულებით რა გარემოებები წარმოადგენს დაბრკოლებას სასაქონლო ნიშნის გამოყენებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხშირად, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ნებისგან დამოუკიდებლად წარმოშობილი გარემოებები გარკვეულ დროს აფერხებენ ამ ნიშნის გამოყენებას, ხშირ შემთხვევაში, განსახილველი სირთულეების გადალახვა შესაძლებელია.

51. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ დირექტივის პრეამბულის მერვე პუნქტში ნათქვამია, რომ „კავშირში ... რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნების საერთო რაოდენობის შესამცირებლად ... აუცილებელია იმის მოთხოვნა, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები ფაქტობრივად უნდა გამოიყენებოდეს ან, თუ არ გამოიყენება, ექვემდებარებოდეს გაუქმებას“. ამ პუნქტის ფონზე ჩანს, რომ ნიშნის გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზების ცნებისთვის ზედმეტად ფართო ფარგლების მინიჭება წინააღმდეგობაში იქნებოდა დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებთან. ამ ნაწილში დასახული მიზნის მიღწევა საფრთხის ქვეშ დადგებოდა, თუ რაიმე დაბრკოლება, თუნდაც მინიმალური, თუმცა სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ნებისგან დამოუკიდებლად წარმოშობილი, საკმარისი იქნებოდა მისი გამოუყენებლობის გასამართლებლად.

52. კერძოდ, როგორც ეს სწორად განაცხადა სასამართლო მრჩეველმა თავისი მოსაზრების 79-ე პუნქტში, ისეთი „ბიუროკრატიული დაბრკოლებები“, როგორებიცაა მთავარ სამართალწარმოებაში განცხადებული, არ არის საკმარისი იმის სათქმელად, რომ ისინი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის კონტროლის მიღმაა, ვინაიდან ამ დაბრკოლებებს უნდა ჰქონდეთ, უფრო მეტიც, აქვთ, პირდაპირი კავშირი ნიშნთან, იმდენად, რამდენადაც მისი გამოყენება დამოკიდებულია შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების წარმატებით დასრულებაზე.

53. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელი არ არის შესაბამისი დაბრკოლება შეუძლებელს ხდიდეს სასაქონლო ნიშნის გამოყენებას, რათა ჩაითვალოს მისი სასაქონლო ნიშნთან საკმარისად პირდაპირ კავშირად, რადგან ეს შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ის [დაბრკოლება] მის [ნიშნის] გამოყენებას არაგონივრულს ხდის. თუ დაბრკოლება იმგვარია, რომ სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ნიშნის სათანადო გამოყენებას, ამის მიუხედავად, მის მფლობელს გონივრულად ვერ მოეთხოვება მისი გამოყენება. ამრიგად, მაგალითად, სასაქონლო ნიშნის მფლობელს გონივრულად ვერ მოეთხოვება მისი საქონლის გაყიდვა კონკურენტების სავაჭრო ობიექტებში. ასეთ შემთხვევებში, მიზანშეწონილი არ არის, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელს მოეთხოვოს თავისი კორპორაციული სტრატეგიის შეცვლა იმისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს ამ ნიშნის გამოყენება.

54. აქედან გამომდინარეობს, რომ სასაქონლო ნიშნთან საკმარისად პირდაპირი კავშირის მქონე მხოლოდ ის დაბრკოლებები, რომლებიც მის [სასაქონლო ნიშნის] გამოყენებას შეუძლებელს ან არაგონივრულს ხდის და რომლებიც წარმოიშობა ამ ნიშნის მფლობელის ნების დამოუკიდებლად, შეიძლება შეფასდეს, როგორც ამ ნიშნის „გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები“. ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს, ხდის თუ არა განხილული დაბრკოლების გვერდის ავლის მიზნით

საწარმოს სტრატეგიის ცვლილება ამ ნიშნის გამოყენებას არაგონივრულს. ეროვნული სასამართლოს ან ტრიბუნალის, რომელსაც დამოუკიდებლად შეუძლია დაადგინოს შესაბამისი ფაქტები, ამოცანაა გამოიყენოს ეს შეფასება წინამდებარე სარჩელის კონტექსტში.

It follows that only obstacles having a sufficiently direct relationship with a trade mark making its use impossible or unreasonable, and which arise independently of the will of the proprietor of that mark, may be described as 'proper reasons for non-use' of that mark. It must be assessed on a case-by-case basis whether a change in the strategy of the undertaking to circumvent the obstacle under consideration would make the use of that mark unreasonable. It is the task of the national court or tribunal, before which the dispute in the main proceedings is brought and which alone is in a position to establish the relevant facts, to apply that assessment in the context of the present action.

55. ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად მომართულ მეორე კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ის, რომ დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი უნდა განიმარტოს იმგვარად, რომ სასაქონლო ნიშანთან პირდაპირი კავშირის მქონე დაბრკოლებები, რომლებიც მის გამოყენებას შეუძლებელს ან არაგონივრულს ხდის და რომლებიც არის ამ ნიშნის მფლობელის ნებისაგან დამოუკიდებელი, წარმოადგენს „ნიშნის გამოყენებლობის სათანადო მიზეზებს“. ეროვნულმა სასამართლომ ან ტრიბუნალმა ამ მითითებების გათვალისწინებით უნდა შეაფასოს მთავარი სამართალწარმოების ფაქტები.

ხარჯები

56. ვინაიდან ეს პროცესები სამართალწარმოების მხარეებისთვის არის ეროვნული სასამართლოს წინაშე მიმდინარე საქმის განხილვისკენ გადადგმული ნაბიჯი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ამ სასამართლოს ეკუთვნის. სასამართლოსთვის მიგნებების წარდგენისთვის გაწეული ხარჯები, გარდა ამ მხარეების ხარჯებისა, არ ანაზღაურდება.

ამ საფუძვლებიდან გამომდინარე, სასამართლო (მესამე პალატა) ადგენს:

1. სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობების ჰარმონიზაციის საბჭოს პირველი 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით „რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების თარიღი“ უნდა განისაზღვროს თითოეულ წევრ სახელმწიფოში ამ სახელმწიფოში მოქმედი რეგისტრაციის პროცედურული წესების შესაბამისად.

2. 89/104 დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი უნდა განიმარტოს იმგვარად, რომ სასაქონლო ნიშანთან პირდაპირი კავშირის მქონე დაბრკოლებები, რომლებიც მის გამოყენებას შეუძლებელს ან არაგონივრულს ხდის და რომლებიც არის ამ ნიშნის მფლობელის ნებისაგან დამოუკიდებელი, წარმოადგენს „ნიშნის გამოყენებლობის სათანადო მიზეზებს“. ეროვნულმა სასამართლომ ან ტრიბუნალმა ამ მითითებების გათვალისწინებით უნდა შეაფასოს მთავარი სამართალწარმოების ფაქტები.

[ხელმოწერები]

* საქმის ენა: გერმანული

25/04/2013, T-55/12, საწმენდი მოწყობილობები

საერთო სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეშვიდე პალატა)

25 აპრილი 2013 (*)

(კავშირის დიზაინი – ბათილობის მოთხოვნასთან დაკავშირებული სამართალწარმოება – კავშირის რეგისტრირებული დიზაინი, რომელიც გამოსახავს საწმენდ მოწყობილობას – კავშირის სამგანზომილებიანი ნიშანი, რომელიც გამოხატავს შესასხურებელი მოწყობილობითა და ღრუბლით აღჭურვილ საწმენდ მოწყობილობას – ბათილად ცნობა)

საქმეში T-55/12,

Su-Shan Chen, დაფუძნებული სანჩონგში (ტაივანი), წარმოდგენილი ს. ონკენ-ის მიერ, იურისტი,

მოსარჩელე

v

შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM), წარმოდგენილი ა. ფოლიარდ-მონგირალის მიერ, მოქმედი, როგორც წარმომადგენელი,

მოპასუხე

OHIM-ის სააპელაციო საბჭოში სამართალწარმოების მეორე მხარე, საერთო სასამართლოში მესამე მხარე, არის

AM Denmark A/S, დაფუძნებული კოკედალში (დანია), წარმოდგენილი ს. ტაიპ იარდორფის მიერ, იურისტი

სარჩელი წარდგენილია OHIM-ის მესამე სააპელაციო საბჭოს 2011 წლის 26 ოქტომბრის გადაწყვეტილებაზე (საქმე R 2179/2010-3), რომელიც უკავშირდება AM Denmark A/S-ს და Su-Shan Chen-ს შორის ბათილობის სამართალწარმოებას,

საერთო სასამართლო (მეშვიდე პალატა),

შემადგენლობა: ა. დიტრიხ, თავმჯდომარე, ი. ვისზიევსკა-ბიალეკა და მ. პრეკ (მომხსენებელი), მოსამართლეები,

სასამართლოს მდივანი: ე. ქოულონ

სასამართლოს რეესტრში 2012 წლის 8 თებერვალს შეტანილი განაცხადის გათვალისწინებით,

სასამართლოს რეესტრში 2012 წლის 16 მაისს OHIM-ის მიერ შეტანილი პასუხის გათვალისწინებით,

სასამართლოს რეესტრში 2012 წლის 27 აპრილს მესამე მხარის მიერ შეტანილი პასუხის გათვალისწინებით,

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ წერილობითი პროცედურის დახურვის შესახებ შეტყობინებიდან ერთი თვის ვადაში არც ერთ მხარეს არ წარუდგენია განცხადება ზეპირ მოსმენაზე, აქედან გამომდინარე გადაწყდა, რომ, მომხსენებელი მოსამართლის ანგარიშზე დაყრდნობით, გამოტანილ

იქნეს გადაწყვეტილება ზეპირი მოსმენის გარეშე, საერთო სასამართლოს საპროცესო წესების 135-ე მუხლის შესაბამისად,

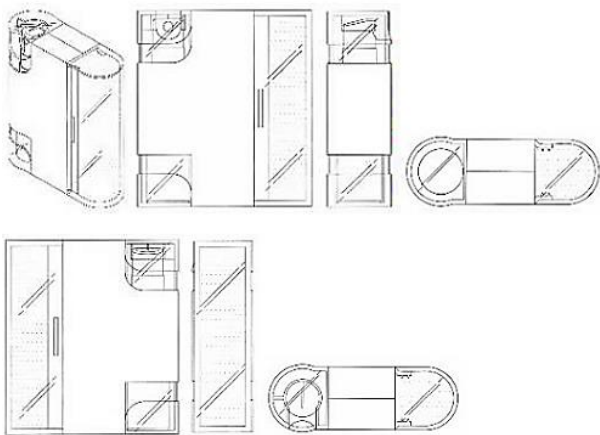
იღებს შემდეგ

გადაწყვეტილება:

დავის საფუძველი

1. მოსარჩელე Su-Shan Chen, არის კავშირის დიზაინის მესაკუთრე, რომელზეც განაცხადი შეტანილ იქნა 2008 წლის 24 ოქტომბერს, ხოლო შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყების (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM) მიერ დარეგისტრირდა ნომრით 1027718-0001.

2. სადავო დიზაინი, რომლის ჩართვა უნდა მოხდეს საწმენდ მოწყობილობებში, წარმოდგენილია შემდეგნაირად:



3. სადავო დიზაინი გამოქვეყნდა კავშირის დიზაინის 2008 წლის 11 ნოემბრის ბიულეტენში №236/2008.

4. 2009 წლის 6 ოქტომბერს მესამე მხარემ, AM Denmark A/S-მა, OHIM-ში შეტანა განაცხადი სადავო დიზაინის ბათილად ცნობის მოთხოვნით, „კავშირის დიზაინების შესახებ“ საბჭოს 2001 წლის 12 დეკემბრის №6/2002 რეგულაციის (EC) (ოფიციალური ჟურნალი 2002 L 3, გვ. 1) მე-4 – მე-9-მდე მუხლებისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის შესაბამისად. ბათილად ცნობის განაცხადში მესამე მხარე აცხადებდა, რომ ამ რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის მნიშვნელობით განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლო იყო გამოყენებული სადავო დიზაინში.

5. ბათილად ცნობის განაცხადის გასამყარებლად მესამე მხარე დაეყრდნო მოცემულ კავშირის სამგანზომილებიან ნიშანს, რომელიც 2008 წლის 13 თებერვალს რეგისტრირებული იყო ნომრით 5185079:



6. ადრინდელი ნიშანი რეგისტრირებული იყო ნიშნების რეგისტრაციისთვის განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ ნიცის 1957 წლის 15 ივნისის შეთანხმების მე-3 და 21-ე კლასების შემდეგი საქონლის ჩამონათვალისთვის:

- კლასი 3: “გამწმენდი საშუალებები (სამრეწველო ან სამედიცინო დანიშნულების გარდა), მათ შორის საოფისე დანადგარებისთვის აუდიო და ვიდეო აპარატურისთვის და კომპიუტერებისთვის; გამწმენდი სითხეები (სამრეწველო ან სამედიცინო დანიშნულების გარდა), მათ შორის გამწმენდი სითხეები საოფისე დანადგარებისთვის, CD პლეიერებისთვის, ნემსების ასაღებებისთვის, ვიდეო პლეიერებისთვის, კასეტის ჩამწერებისთვის, ხმის მაგნიტურ ლენტზე ჩამწერი მოწყობილობების თავებისთვის; გამწმენდი სითხეები კომპიუტერის ეკრანებისთვის, კომპიუტერის ეკრანებისთვის განკუთვნილი შუშის ფილტრებისთვის, კლავიატურებისთვის, მაუსებისთვის, პრინტერებისა და ასლის გადამღები აპარატურისთვის, დისკის დრაივერებისთვის, DVD-ებისთვის, CD-ებისთვის, CD-ROM-ებისთვის; საოფისე დანადგარების, DVD-ების, CD-ების გამწმენდი პრეპარატებით გაჟღენთილი ხელსახოცები; გასაპრიალებელი პრეპარატები კომპიუტერების, პრინტერებისა და სკანერების პლასტმასის ზედაპირებისთვის; გაჟღენთილი ნაჭრები (ერთჯერადი)“;
- კლასი 21: „საწმენდი აღჭურვილობა და კონტეინერები, მათ შორის ღრუბლები, ჯაგრისები, საწმენდები, მტვრის ტილოები, შვაბრები“.

7. 2010 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილებით გაუქმების განყოფილებამ დააკმაყოფილა ბათილად ცნობის განაცხადი №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. პირველი, მან დაადგინა, რომ სადავო დიზაინი მოიცავდა საწმენდი მოწყობილობის სამგანზომილებიან ფორმას, რომელიც შეიძლება აღიქმებოდეს, როგორც სიმბოლო. შემდეგ მან დაადგინა, რომ ეს სიმბოლო და ადრინდელი ნიშანი იყო ერთმანეთის მსგავსი. საბოლოოდ მან გადაწყვიტა, რომ განსახილველ სიმბოლოებს შორის მსგავსებისა და საქონლის იდენტურობის გამო არსებობდა შესაბამისი საზოგადოების მხრიდან ნიშნებს შორის აღრევის შესაძლებლობა.

8. 2010 წლის 8 ნოემბერს მოსარჩელემ გაუქმების განყოფილების გადაწყვეტილებაზე წარადგინა სააპელაციო საჩივარი OHIM-ში №6/2002 რეგულაციის 55-60 მუხლების შესაბამისად.

9. 2011 წლის 26 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით („სადავო გადაწყვეტილება“) მესამე სააპელაციო საბჭომ დაადასტურა, რომ სადავო დიზაინი ბათილად უნდა ყოფილიყო ცნობილი №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

10. პირველ რიგში მან აღნიშნა, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშნისა და სადავო დიზაინის ზომები და ფორმა იყო მაღალი დონით მსგავსი და ზოგ ნაწილში თითქმის იდენტური და რომ სადავო დიზაინში შეტანილი უმნიშვნელო ცვლილებები იყო მეორეხარისხოვანი. აქედან გამომდინარე მან

დაადგინა, რომ სადავო დიზაინი შეიცავდა ადრინდელ სამგანზომილებიან ნიშანს და შესაბამისად, სადავო დიზაინში გამოყენებული იყო ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის შესაბამისად.

11. მეორე რიგში მან გაანალიზა ადრევის შესაძლებლობა. პირველი, მას შემდეგ, რაც აღინიშნა, რომ ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონელი მიმართული იყო ფართო საზოგადოებისადმი და ადრევის შესაძლებლობის ანალიზის მიზნებისთვის შესაბამისი ტერიტორია იყო მთლიანად ევროკავშირი, მან განაცხადა, რომ საქონელი, რომელშიც უნდა მომხდარიყო სადავო დიზაინის ჩართვა, მოცემული იყო ადრინდელი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის სიაში და შესაბამისად ისინი ერთმანეთის იდენტური იყო.

12. ამის შემდეგ მან მიიჩნია, რომ ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის შედარება შესაძლოა მომხდარიყო მხოლოდ ვიზუალურად და არა ფონეტიკურად ან აზრობრივად. მან დაადგინა, რომ არც ერთი სიმბოლო არ შეიცავდა სიტყვიერ ელემენტს და რომ ისინი არ იძლეოდნენ მოკლე და მარტივ აღწერილობებს და არ ჰქონდათ კონკრეტული მნიშვნელობა.

13. მან ასევე დაადგინა, რომ ადრინდელი ნიშანი და სადავო დიზაინი იყო ვიზუალურად ერთმანეთის მსგავსი, ასევე, განაცხადა, რომ საზოგადოება ნაკლებ ყურადღებას აქცევს უმნიშვნელო დამატებებსა და ცვლილებებს სადავო დიზაინში და უფრო დიდი ყურადღება ექცევა მის საერთო ფორმას.

14. იმის მიუხედავად, რომ მესამე სააპელაციო საბჭოს განმარტებით, საზოგადოების შესაბამისმა ნაწილმა შესაძლოა საწმენდი მოწყობილობის ფორმა არ მიიჩნიოს მისი კომერციულ წარმოშობაზე მითითებად, საბჭომ აღნიშნა, რომ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ადრინდელი ნიშანი დარეგისტრირდა და არ მომხდარა მისი ბათილად ცნობა არაგანმასხვავებელუნარიანობის საფუძველით, უნდა ივარაუდებოდეს, რომ მას ჰქონდა რეგისტრაციისთვის საჭირო განმასხვავებელუნარიანობის მინიმალური ხარისხი.

15. საბოლოოდ მან დაასკვნა, რომ ადრინდელ ნიშანთან სადავო დიზაინის მსგავსებისა და საქონლის იდენტურობის გათვალისწინებით, არსებობდა ადრევის შესაძლებლობა და ადრინდელი ნიშნის დაბალი განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხი არ იყო საკმარისი ამ შესაძლებლობის გამოსარიცხად.

მხარეთა წარდგინებები

16. მოსარჩელე ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება;
- დააკისროს OHIM-სა და მესამე მხარეს ხარჯების ანაზღაურება.

17. OHIM საპასუხოდ აცხადებს, რომ სასამართლომ:

- არ დააკმაყოფილოს საჩივარი;
- მოსარჩელეს დააკისროს ხარჯების ანაზღაურება.

18. მესამე მხარე საპასუხოდ აცხადებს, რომ სასამართლომ:

- ძალაში დატოვოს მთლიანი სადავო გადაწყვეტილება;
- მოსარჩელეს დააკისროს ხარჯების ანაზღაურება.

კანონმდებლობა

19. მოსარჩელე ეყრდნობა ორ სასარჩელო მოთხოვნას. პირველი ამტკიცებს №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის დარღვევას და ცნების „გამოყენება“ არასწორად განმარტებას. მეორე ამტკიცებს „კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საბჭოს 2009 წლის 26 თებერვლის №207/2009 წლის რეგულაციის (EC) (ოფიციალური ჟურნალი 2009 L 78, გვ. 1) მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

პირველი მოთხოვნა: №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის დარღვევა და ცნების „გამოყენება“ არასწორად განმარტება

20. მოსარჩელე ამტკიცებს, რომ ადრინდელი ნიშანი არ არის გამოყენებული სადავო დიზაინში. პირველ რიგში ის მიიჩნევს, რომ ადრინდელი ნიშნის გარკვეული ელემენტები არ არის მოცემული სადავო დიზაინში და მას დამატებული აქვს სხვა ელემენტები. ამის შემდეგ ის აღნიშნავს, რომ ადრინდელ ნიშანსა და სადავო დიზაინს აქვთ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული პროპორციები და ნიშნისა და სადავო დიზაინის ფორმასა და ზომებს შორის განსხვავებები ქმნიან სრულიად განსხვავებულ საერთო შთაბეჭდილებას. საბოლოოდ ის ამტკიცებს, რომ OHIM არ იყო ვალდებული ევარაუდა, რომ ადრინდელ ნიშანს ჰქონდა რეგისტრაციისთვის საჭირო მინიმალური განმასხვავებელუნარიანობა.

21. OHIM და მესამე მხარე ეწინააღმდეგებიან ამ არგუმენტებს.

22. უნდა აღინიშნოს, რომ №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს, რომ დიზაინი შეიძლება ბათილად იყოს ცნობილი, თუ განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლო გამოყენებულია უფრო გვიანდელ დიზაინში და ამ სიმბოლოს მომწესრიგებელი კავშირის კანონმდებლობა ან წევრი სახელმწიფოს კანონმდებლობა ამ სიმბოლოზე უფლების მფლობელს ანიჭებს ასეთი გამოყენების აკრძალვის უფლებას.

23. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ეს ცხადია სასამართლო პრაქტიკიდან, №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბათილობის საფუძველი აუცილებლად არ გულისხმობს კავშირის გვიანდელ დიზაინში ადრინდელი განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლოს სრულ და დეტალურ რეპროდუცირებას. მაშინაც კი, თუ კავშირის სადავო დიზაინს აკლია განსახილველუნარიანი სიმბოლოს გარკვეული ნიშნები და აქვს განსხვავებული, დამატებითი ნიშნები, შესაძლებელია სახეზე იყოს ამ სიმბოლოს „გამოყენება“, კერძოდ იმ პირობებში, როდესაც გამოტოვებული ან დამატებული ნიშნები მეორეხარისხოვანია (საქმე T-148/08 Beifa Group v OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußler) (საწერი ინსტრუმენტი) [2010] ECR II-1681, პუნქტი 50).

24. ეს განსაკუთრებით სიმართლეა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომელსაც გამუდმებით აღნიშნავს სასამართლო, კერძოდ, საზოგადოება მხოლოდ აღიქვამს/იმახსოვრებს წევრ სახელმწიფოებში რეგისტრირებული ნიშნების ან კავშირის ნიშნების შესახებ არასრულ სურათს. (ამასთან მიმართებით იხილეთ, საქმე C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I-3819, პუნქტი 26, და საქმე T-162/01 Laboratorios RTB v OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) [2003] ECR II-2821, პუნქტი 33). დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად ასეა ყველა ტიპის განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლოსთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, თუ კავშირის გვიანდელ დიზაინში გამოყენებულ განმასხვავებელუნარიან სიმბოლოს აკლია გარკვეული მეორეხარისხოვანი ნიშნები ან აქვს ასეთი დამატებითი ნიშნები, საზოგადოების შესაბამისი ნაწილი ვერ შენიშნავს ამ ცვლილებებს ადრინდელ

განმასხვავებელუნარიან ნიშანთან მიმართებით. ამისგან განსხვავებით, საზოგადოების შესაბამისმა ნაწილმა შეიძლება დაიჯეროს, რომ სიმბოლო, რომელიც მას ახსოვს, გამოიყენება კავშირის გვიანდელ დიზაინში (საწერი ინსტრუმენტი, ციტირებულია 23-ე პუნქტში, პუნქტი 51).

25. წინამდებარე საქმეში უნდა ითქვას, რომ როგორც სადავო გადაწყვეტილების მე-16 და მე-17 პუნქტებიდან ჩანს, როგორც ადრინდელი ნიშანი, ისე სადავო დიზაინი შედგება საწმენდი მოწყობილობისგან, რომელსაც აქვს კიდეებზე მომრგვალებული კომპაქტური მართკუთხა კორპუსის ფორმა, რომლის ერთ მხარესაც არის შესასხურებელი მოწყობილობა, ხოლო მეორე მხარეს არის ცილინდრული ღრუბელი.

26. უნდა დამტკიცდეს სადავო გადაწყვეტილების მე-18 პუნქტში მოცემული სააპელაციო საბჭოს შეფასება, რომ ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის გეომეტრიული ფორმა და ზომები ძალიან მსგავსია და ზოგ ნაწილში იდენტურიც კი.

27. უნდა ვაღიაროთ, რომ სადავო დიზაინს აქვს გარკვეული განსხვავებები და დამატებები ადრინდელი ნიშნისგან განსხვავებით. თუმცა, ეს შემოიფარგლება გამჭვირვალე თავსახურით, მთლიანი ფორმის ორივე მხარეს არსებული გამჭვირვალე ქვედა ნაწილითა და თხელი პლასტმასის საფარით, რომელიც განთავსებულია ღრუბლის გარშემო. OHIM სწორად აღნიშნავს, რომ მათი მეორეხარისხოვნების გათვალისწინებით, ეს დამატებები და განსხვავებები გავლენას ვერ მოახდენენ სადავო დიზაინის მიერ შექმნილ შთაბეჭდილებაზე. უნდა დამტკიცდეს OHIM-ის მიერ ფორმულირებული მოსაზრებები, რომ, პირველ რიგში, თავსახური და საფარი არის განცალკევებადი და შესაბამისად, საწმენდი მოწყობილობის მთლიან სხეულთან მიმართებით აქსესუარები და მეორე, სადავო დიზაინის სხეულის ქვედა ნაწილის გამჭვირვალობა ვერ ცვლის მის გარეგან გამოხატულებას.

28. აქედან გამომდინარე სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების მე-18 პუნქტში სწორად დაადგინა, რომ ზემოაღნიშნულმა დამატებებმა და განსხვავებებმა ხელი ვერ შეუშალეს ადრინდელი ნიშნის მახასიათებლების შესამჩნევობას სადავო დიზაინში, კერძოდ, კიდეებზე მომრგვალებული კომპაქტური მართკუთხა კორპუსის ფორმის საწმენდ მოწყობილობას, რომლის ერთ მხარესაც არის შესასხურებელი მოწყობილობა, ხოლო მეორე მხარეს არის ცილინდრული ღრუბელი.

29. შესაბამისად, სააპელაციო საბჭოს არ დაურღვევია №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი, როდესაც დაადგინა, რომ ადრინდელი ნიშანი იყო გამოყენებული სადავო დიზაინში.

30. მოსარჩელის მიერ განვითარებული არც ერთი არგუმენტი არ არის საკმარისი ამ დასკვნებში ეჭვის შესატანად.

31. პირველი, იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც მოსარჩელე არსებითად აცხადებს და რაც ცალსახაა ზემოთ 23-ე პუნქტში მოხმობილი სასამართლო პრაქტიკიდან, №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტში განსაზღვრული ბათილობის საფუძველი არ გულისხმობს განსახილველ დიზაინში ადრინდელი განმასხვავებელუნარიანი სიმბოლოს სრულ და დეტალურ რეპროდუცირებას.

32. მეორე, მოსარჩელე უშედეგოდ ეყრდნობა იმ ფაქტს, რომ ვინაიდან სადავო დიზაინის ფორმა არის თითქმის კვადრატული და ადრინდელი ნიშნის სიმაღლე ერთნახევარჯერ აღემატება მის სიგანეს, ადრინდელ ნიშანსა და სადავო დიზაინს სრულიად განსხვავებული პროპორციები აქვთ.

33. როგორც თვითონ მოსარჩელეც აღიარებს, სადავო დიზაინი არის მართკუთხედის ფორმის და არა კვადრატი. ამასთან, მოსარჩელე არასწორად მიიჩნევს, რომ პროპორციები „სრულიად განსხვავებულია“. 24-ე პუნქტში მითითებული სასამართლო პრაქტიკის ფონზე, რომლის მიხედვითაც საზოგადოება მხოლოდ ინახავს სიმბოლოს შესახებ არასრულ ინფორმაციას, მომხმარებელი ვერ აღიქვამს ადრინდელი ნიშნის ოდნავ უფრო წაგრძელებულ მახასიათებელს, თუ ფორმები მას სხვადასხვა დროს წარედგინა.

34. მესამე, არარელევანტურია მოსარჩელის არგუმენტი, რომ OHIM-ს არ უნდა ევარაუდა, რომ ადრინდელ სასაქონლო ნიშანს ჰქონდა რეგისტრაციისთვის საჭირო მინიმალური განმასხვავებელუნარიანობა. ადრინდელი ნიშნის ნამდვილობა ეჭვქვეშ ვერ დადგება კავშირის დიზაინის ბათილობის სამართალწარმოებაში. როგორც OHIM-მა განაცხადა, თუ მოსარჩელე იზიარებდა იმ აზრს, რომ კავშირის ადრინდელ ნიშანს აკლდა განმასხვავებელუნარიანობა და დარეგისტრირდა „კავშირის სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საბჭოს 1993 წლის 20 დეკემბრის №40/94 რეგულაციის (EC) (ოფიციალური ჟურნალი 1994, L 11, გვ. 1), მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევით, შესწორების გათვალისწინებით (ახლა №207/2009 რეგულაციის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი), მოსარჩელეს უნდა წარედგინა განაცხადი გაუქმებაზე, რაც მას არ წარუდგენია.

35. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პირველი სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც ამტკიცებს №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის დარღვევასა და ცნების განმასხვავებელუნარანი სიმბოლოს „გამოყენება“ არასწორად განმარტებას, უარყოფილ უნდა იყოს.

მეორე სასარჩელო მოთხოვნა: №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევა

36. მეორე სასარჩელო მოთხოვნის გასამყარებლად, რომელიც ამტკიცებს №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, მოსარჩელე აყენებს ორ მოთხოვნას, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სადავო დიზაინი არ იქნება აღქმული საქონლის წარმოშობის აღმნიშვნელად და რომ ადრინდელი ნიშანი და სადავო დიზაინი არ არის ერთმანეთის მსგავსი და შესაბამისად, არ არსებობს აღრევის შესაძლებლობა.

37. დასაწყისში უნდა აღინიშნოს, რომ №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, კავშირის სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს, აუკრძალოს ყველა მესამე პირს, მისი თანხმობის გარეშე სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს კავშირის სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსი ნებისმიერი სიმბოლო იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით, რომელიც იმ საქონლის ან მომსახურების იდენტური ან მსგავსია, რომელიც დაფარულია კავშირის სასაქონლო ნიშნითა და სიმბოლოთი და აქედან გამომდინარე არსებობს საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა. ეს დანაწესი განსაზღვრავს, რომ აღრევის შესაძლებლობა მოიცავს სიმბოლოსა და სასაქონლო ნიშანს შორის ასოცირების შესაძლებლობასაც.

38. პირველ მოთხოვნაში მოსარჩელე ამტკიცებს, რომ მაშინაც კი, თუ დავუშვებთ, რომ ადრინდელი სასაქონლო ნიშანი გამოყენებული იყო სადავო დიზაინში, ეს სადავო დიზაინი მოიცავს საწმენდი მოწყობილობის მხოლოდ ფორმას და შესაბამისად, ვერ იქნება აღქმული საქონლის წარმოშობის აღმნიშვნელად. ის აღნიშნავს, რომ საწმენდი მოწყობილობის გამოყენება თავისთავად არ წარმოადგენს სასაქონლო ნიშნის გამოყენებას და აცხადებს, რომ შესაბამისად, სადავო დიზაინის გამოყენება ვერ აიკრძალება №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

39. №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის სტრუქტურულიდან ნათელია, რომ სიმბოლოს გამოყენება საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით არის განსახილველი საქონლის ან მომსახურების განსხვავების მიზნებისთვის გამოყენება (იხილეთ ანალოგიით, საქმე C-17/06 Céline [2007] ECR I-7041, პუნქტი 20).

40. იმის საჩვენებლად, რომ სადავო დიზაინი განსახილველ საქმეში ვერ იქნება აღქმული საქონლის წარმოშობის აღმნიშვნელად, მოსარჩელე უბრალოდ ეყრდნობა სასამართლო პრაქტიკას, რომლის მიხედვითაც საშუალო მომხმარებლებს არ ახასიათებთ საქონლის წარმოშობის შესახებ პრეზუმფციების გაკეთება საქონლის ან მათი შეფუთვის ფორმებზე დაყრდნობით იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს რაიმე გამოსახულებითი ან სიტყვიერი ელემენტი (გაერთიანებული საქმეები C-456/01 P და C-457/01 P Henkel v OHIM [2004] ECR I-5089). პირველი, ეს სასამართლო პრაქტიკა არ გამორიცხავს მიდგომას, რომ საქონლის ფორმის რეპროდუცირება შესაძლებელია აღქმული იყოს მისი წარმოშობის აღმნიშვნელად. მეორე, დიზაინის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს საწმენდ მოწყობილობას, არის საკმარისად უჩვეულო სექტორისთვის დამახასიათებელ ფორმებთან შედარებით და საკმარისად თვალშისაცემია, რომ ამ დიზაინის გამოყენებისას შესაბამისმა მომხმარებელმა აღიქვას იგი საწმენდი პროდუქტების წარმოშობის აღმნიშვნელად.

41. ამასთან მიმართებით უნდა ითქვას, რომ მოსარჩელეს არ წარმოუდგენია არავითარი მტკიცებულება იმის საჩვენებლად, რომ სიმბოლო სექტორის ნორმების თვალსაზრისით არის ჩვეულებრივი და რომ საზოგადოება მას არ განიხილავს საწმენდი მოწყობილობების წარმოშობის აღმნიშვნელად.

42. აქედან გამომდინარე უნდა დადგინდეს, რომ სადავო დიზაინის საწმენდი მოწყობილობებისთვის გამოყენება შესაძლებელია იყოს ამ საწმენდი მოწყობილობების განსხვავების მიზნებისთვის გამოყენება. ამ კონტექსტში, OHIM-მა შეიძლება გამოიყენოს №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, №6/2002 რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტთან ერთობლიობაში.

43. მეორე მოთხოვნაში მოსარჩელე აცხადებს, რომ არ არსებობს შესაბამისი საზოგადოების მხრიდან აღრევის შესაძლებლობა, ვინაიდან ადრინდელი ნიშანი და სადავო დიზაინი არ არის ერთმანეთის მსგავსი.

44. დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, რისკი, რომ საზოგადოება დაიჯერებს, რომ განსახილველი საქონელი ან მომსახურება მომდინარეობს ერთი და იმავე საწარმოდან ან ეკონომიკურად დაკავშირებული საწარმოებიდან, წარმოადგენს აღრევის შესაძლებლობას. ამ სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, აღრევის შესაძლებლობა უნდა შეფასდეს გლობალურად, იმ აღქმის მიხედვით, რომელიც საზოგადოების შესაბამის ნაწილს აქვს სიმბოლოს ან განსახილველი საქონლის ან მომსახურების შესახებ და საქმის ყველა რელევანტური ფაქტორის, კერძოდ, სიმბოლოების მსგავსებასა და იდენტიფიცირებულ საქონელსა და მომსახურებას შორის ურთიერთდამოკიდებულების, გათვალისწინებით (იხილეთ ზემოთ 24-ე პუნქტში ციტირებული GIORGIO BEVERLY HILLS, 30-33 პუნქტები და ციტირებული სასამართლო პრაქტიკა).

45. აღრევის შესაძლებლობის გლობალური შეფასება, განსახილველი სიმბოლოების ვიზუალურ, ფონეტიკურ ან აზრობრივ მსგავსებასთან მიმართებით, უნდა ეფუძნებოდეს სიმბოლოების მიერ შექმნილ საერთო შთაბეჭდილებას, განსაკუთრებით მათი განმასხვავებელუნარიანი და დომინანტი ელემენტების გათვალისწინებით. განსახილველი საქონლის ან მომსახურების საშუალო მომხმარებლის აღქმა სიმბოლოების შესახებ, გადამწყვეტ როლს თამაშობს აღრევის შესაძლებლობის გლობალურად

შეფასებაში. საშუალო მომხმარებელი, როგორც წესი, ნიშანს ან სხვა განმასხვავებელუნარიან სიმბოლოს აღიქვამს მთლიანობაში და არ აანალიზებს მის სხვადასხვა დეტალს (ამასთან მიმართებით იხილეთ საქმე C-251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, პუნქტი 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, 24-ე პუნქტი ზემოთ, პუნქტი 25; და საქმე C-120/04 Medion [2005] ECR I-8551, პუნქტი 28).

46. ზემოაღნიშნული მსჯელობებიდან გამომდინარე უნდა შეფასდეს, სააკელაციო საბჭომ სწორად დაადგინა თუ არა ადრინდელ ნიშანსა და სადავო დიზაინს შორის აღრევის შესაძლებლობა და შესაბამისად, ის, რომ ეს უკანასკნელი ბათილად უნდა ყოფილიყო ცნობილი.

47. პირველი, საქონელთან მიმართებით სააკელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 28-ე პუნქტში სწორად განაცხადა, რომ „საწმენდი მოწყობილობები“, რომელშიც უნდა მოხდეს სადავო დიზაინის ჩართვა, მოცემულია საქონლის იმ ჩამონათვალში, რომლის მიმართაც იყო რეგისტრირებული ადრინდელი ნიშანი და ისინი შესაბამისად ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონლის იდენტურია. მართლაც, აღნიშნული სადავოდ არ გაუხდია მოსარჩელეს.

48. ამის შემდეგ, რაც შეეხება შესაბამის მომხმარებელს, ნათელია, რომ, როგორც სააკელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტში აღნიშნა, განსახილველი საქონელი არის ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტი და შესაბამისად, ისინი მიმართულია ფართო საზოგადოებისადმი. ადრინდელი ნიშანი არის კავშირის სასაქონლო ნიშანი. აქედან გამომდინარე, აღრევის შესაძლებლობის შეფასების მიზნებისთვის მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის შესახებ მთელ ევროკავშირში საშუალო მომხმარებლის აღქმა, რომელიც მიიჩნევა გონივრულად კარგად ინფორმირებულად და გონივრულად დაკვირვებულად და წინდახედულად.

49. ამასთან, რაც შეეხება ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის ვიზუალურ შედარებას, ზემოთ 25-ე-29-ე და 32-ე და 33-ე პუნქტებიდან ნათელია, რომ ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის გეომეტრიული ფორმა, ზომები და ფორმები ძალიან მსგავსია და ზოგ ნაწილში იდენტურიც კია.

50. ზემოთ, 27-ე პუნქტში განხილული მიზეზების გამო დამატებები და განსხვავებები მხოლოდ მეორეხარისხოვანია. როგორც სადავო გადაწყვეტილების 30-ე პუნქტიდან ირკვევა, ადრინდელ ნიშანსა და სადავო დიზაინს შორის განსხვავებები არსებითად უკავშირდება მთლიანად საწმენდ მოწყობილობაში შედარებით პატარა დეტალების მცირეოდენ ცვლილებებს და არ ცვლის მის საერთო ფორმას.

51. მოსარჩელე აცხადებს, რომ OHIM-მა არასწორად უგულვებელყო ფაქტი, რომ ადრინდელი ნიშანი შეიცავს სიტყვიერ ელემენტს „am“ და აცხადებს, რომ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საწმენდი მოწყობილობის სამგანზომილებიან ფორმას აკლია განმასხვავებელუნარიანობა, მსგავსების შეფასება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ამ სიტყვიერი ელემენტის საფუძველზე. OHIM საპირისპიროდ ამტკიცებს, რომ პირველ რიგში, აღნიშნული საჩივარი არ წამოჭრილა OHIM-ის წინაშე არსებული სამართალწარმოებისას და შესაბამისად ის დაუშვებელია და მეორე, რომ სიტყვიერი ელემენტი ნებისმიერ შემთხვევაში გაურკვეველია.

52. ამ საჩივრის დასაშვებობის საკითხის განხილვის გარეშე უნდა ითქვას, რომ ის ვერ იქნება წარმატებული. სიმბოლო, რომლის გარჩევა, გაგება ან წაკითხვა იმდენად რთულია, რომ გონიერი დამკვირვებელი და წინდახედული მომხმარებელი ამას ვერ ახერხებს ანალიზის გაკეთების გარეშე, რომელიც სცილდება იმას, რაც შეიძლება გონივრულად მოსალოდნელი იყოს მისგან საქონლის შეძენისას, შეიძლება ჩაითვალოს გაურკვეველად (ამასთან მიმართებით იხილეთ, 2008 წლის 2 ივლისის

გადაწყვეტილება საქმეში T-340/06 Stradivarius España v OHIM – Ricci (Stradivari 1715), რომელიც არ გამოქვეყნებულა ECR-ში, პუნქტი 34, და 2009 წლის 11 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქმეში T-162/08 Frag Comercio Internacional v OHIM – Tinkerbelle Modas (GREEN by missako), რომელიც არ გამოქვეყნებულა ECR-ში, პუნქტი 43). განსახილველ საქმეში, როგორც OHIM-მა თავის განცხადებებში აღნიშნა, ცალსახაა, რომ რთულია სიტყვიერი ელემენტის „am” გარჩევა ადრინდელი ნიშნის გრაფიკულ გამოსახულებაში მისი ზომის, მდებარეობისა და კონტრასტის ნაკლებობის გათვალისწინებით. საშუალო მომხმარებელს კიდევ უფრო გაუჭირდება მისი წაკითხვა, ვინაიდან ის შეძენისას არ აანალიზებს ნიშნის სხვადასხვა დეტალს (ამასთან მიმართებით იხილეთ ზემოთ 45-ე პუნქტში ციტირებული SABEL, პუნქტი 23; ზემოთ 24-ე პუნქტში ციტირებული Lloyd Schuhfabrik Meyer, პუნქტი 25; და 2007 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეში C-193/06 P Nestlé v OHIM, რომელიც არ გამოქვეყნებულა ECR-ში, პუნქტი 34). აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ის თითქმის გაურკვეველია, ამ სიტყვიერ ელემენტს არ აქვს არავითარი გავლენა იმაზე, თუ ვიზუალურად როგორ აღიქვამს საშუალო მომხმარებელი ადრინდელ ნიშანს.

53. რაც შეეხება ფონეტიკურ და აზრობრივ შედარებას, სადავო გადაწყვეტილების 29-ე პუნქტში სააპელაციო საბჭომ სწორად დაადგინა, რომ განსახილველ საქმეში ის ვერ განახორციელებს ადრინდელ ნიშანსა და სადავო დიზაინს შორის ფონეტიკურ და აზრობრივ შედარებებს. პირველი, ადრინდელი ნიშანი შეიცავს მხოლოდ გაურკვეველ სიტყვიერ ელემენტს, ხოლო სადავო დიზაინი საერთოდ არ შეიცავს მას. არც მოკლე, მარტივ აღწერილობებს, რაც შეიძლება ფონეტიკურად შედარდეს. მეორე, არც ადრინდელ ნიშანსა და არც სადავო დიზაინს არ გააჩნიათ რაიმე კონკრეტული შინარსობრივი დატვირთვა, შესაბამისად, ვერ მოხდება ამ მათი აზრობრივი შედარება.

54. ამასთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს, რომ მოსარჩელეს არ წარუდგენია არავითარი მტკიცებულება ადრინდელი ნიშნისა და სადავო დიზაინის აზრობრივად და ფონეტიკურად შედარების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით სააპელაციო საბჭოს პოზიციის საწინააღმდეგოდ.

55. საბოლოოდ, რაც შეეხება ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის გათვალისწინებას აღრევის შესაძლებლობის გლობალურად შეფასებისას, მოსარჩელე წარუმატებლად აცხადებს, რომ განმასხვავებელუნარიანობის მინიმალური ხარისხი, რომელიც OHIM-მა დაუშვა ადრინდელ ნიშანთან მიმართებით, ექსკლუზიურად გამომდინარეობს სიტყვიერი ელემენტიდან „am” და მსგავსების შეფასება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ამ სიტყვიერი ელემენტის საფუძველზე. ამკარაა, რომ სიტყვიერი ელემენტი, რომლის უმნიშვნელო ხასიათი ილუსტრირებული იყო ზემოთ 52-ე პუნქტში, თავისთავად გავლენას ვერ ახდენს ადრინდელი ნიშნის გამოსახულებაზე, რომელიც ახსოვს შესაბამის საზოგადოებას.

56. ამასთან მიმართებით ვერც ის არგუმენტი, რომ საწმენდი მოწყობილობის სამგანზომილებიანი ფორმა სრულიად მოკლებულია განმასხვავებელუნარიანობას, ვერ იქნება წარმატებული.

57. უპირველეს ყოვლისა, როგორც ეს სააპელაციო საბჭომ აღნიშნა სადავო გადაწყვეტილების 32-ე და 33-ე პუნქტებში, მართალია, რომ საშუალო მომხმარებლებს არ ახასიათებთ საქონლის წარმოშობის შესახებ პრეზუმფციების გაკეთება საქონლის ან მათი შეფუთვის ფორმებზე დაყრდნობით და საექვოა, საზოგადოება საწმენდი მოწყობილობის ფორმას მიიჩნევს თუ არა მისი წარმოშობის აღმნიშვნელად, თუმცა, როგორც ეს აღნიშნულია სადავო გადაწყვეტილების 34-ე პუნქტში, ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ადრინდელი ნიშანი დარეგისტრირდა და არ მომხდარა მისი ბათილად ცნობა იმ საფუძველით, რომ მას აკლდა განმასხვავებელუნარიანობა. ასევე, საჭიროა დამტკიცდეს OHIM-ის შეფასება იმის შესახებ, რომ ვინაიდან ადრინდელი ნიშანი რეგისტრირებულია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფორმა, რომლისგანაც ის

შედგება, საკმარისად უჩვეულოა სექტორის ნორმებთან შედარებით ფლობს საკმარის განმასხვავებელუნარიანობას, რათა შეასრულოს სასაქონლო ნიშნის არსებითი ფუნქცია.

58. შემდეგ, მოსარჩელე უბრალოდ აცხადებს, რომ საქონლის ან მისი შეფუთვის ფორმის უბრალო რეპროდუცირება ზოგადად არ აღიქმება ამ საქონლის კომერციული წყაროს აღმნიშვნელად. ამასთან მიმართებით ის ეყრდნობა დადგენილ სასამართლო პრაქტიკას, რომლის მიხედვითაც, საშუალო მომხმარებლებს არ ახასიათებთ საქონლის წარმოშობის შესახებ ვარაუდების გაკეთება საქონლის ან მათი შეფუთვის ფორმებზე დაყრდნობით იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს რაიმე გამოსახულებითი ან სიტყვიერი ელემენტი და ამან შეიძლება სიტყვიერ ან გამოსახულებით ნიშანთან შედარებით უფრო რთული გახადოს განმასხვავებელუნარიანობის დადგენა სამგანზომილებიან ნიშანთან მიმართებით (საქმე C-136/02 P Mag Instrument v OHIM [2004] ECR I-9165, პუნქტი 30, და 2008 წლის 17 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეში T-351/07 Somm v OHIM (საჩრდილობელი), რომელიც არ გამოქვეყნებულა ECR-ში, პუნქტი 32).

59. როგორც აღინიშნა ზემოთ, მე-40 პუნქტში, აღნიშნული სასამართლო პრაქტიკა არ გამორიცხავს მიდგომას, რომ საქონლის ფორმის რეპროდუცირება შესაძლებელია აღქმული იყოს მისი კომერციული წყაროს აღმნიშვნელად.

60. ამასთან, მოსარჩელეს არ წარმოუდგენია არავითარი კონკრეტული მტკიცებულება - ისეთი, როგორიცაა საწმენდი მოწყობილობების მაგალითები, სადაც პროდუქტის ფორმას აქვს მსგავსებები ადრინდელი ნიშნის ფორმასთან, რომელიც კონკურენტების მიერ უკვე გამოიყენებოდა ადრინდელი ნიშნის წარდგენის თარიღისთვის - რათა გაემყარებინა თავისი მტკიცება, რომ ადრინდელი ნიშნის სამგანზომილებიან ფორმას არ აქვს განმასხვავებელუნარიანობა.

61. საბოლოოდ, როგორც ჩანს, მოსარჩელის არგუმენტები გაგებული უნდა იყოს იმ მნიშვნელობით, რომ OHIM ვერ აკრძალავდა დიზაინის გამოყენებას ხელმისაწვდომობის საფუძველით. უნდა ითქვას, რომ ის ფაქტი, რომ სიმბოლო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვა ეკონომიკური ოპერატორებისთვის, ვერ იქნება ერთ-ერთი რელევანტური ფაქტორი აღრევის შესაძლებლობის შეფასებისას (საქმე C-102/07 adidas and adidas Benelux [2008] ECR I-2439, პუნქტი 30).

62. აქედან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭოს არ დაუშვია სამართლებრივი შეცდომა, როდესაც მიიჩნია, რომ ადრინდელ ნიშანს ჰქონდა დაბალი დონის განმასხვავებელუნარიანობის.

63. ამასთან მიმართებით, დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, იმ საქმეებშიც კი, რომელიც მოიცავს სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის მქონე ადრინდელ ნიშანს, შესაძლოა არსებობდეს აღრევის შესაძლებლობა სიმბოლოებსა და დაფარულ საქონელს ან მომსახურებას შორის მსგავსების ხარჯზე (ამასთან მიმართებით იხილეთ საქმე T-112/03 L'Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II-949, პუნქტი 61; საქმე T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213; და 2012 წლის 31 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეში T-378/09 Spar v OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), რომელიც არ გამოქვეყნებულა ECR-ში, პუნქტი 22).

64. აქედან გამომდინარე, სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 35-ე პუნქტში სწორად დაადგინა, რომ სადავო დიზაინსა და ადრინდელ ნიშანს შორის მსგავსების და ადრინდელი ნიშნით დაფარული საქონლისა და იმ საქონლის ჩამონათვალის გათვალისწინებით, რომელშიც უნდა მოხდეს დიზაინის ჩართვა, არსებობს აღრევის შესაძლებლობა №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი

პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, ადრინდელი ნიშნის სუსტი განმასხვავებელუნარიანობის მხედველობაში მიღების პირობებშიც კი.

65. შესაბამისად, მეორე სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც ამტკიცებს №207/2009 რეგულაციის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევას, დაუსაბუთებელია.

66. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სარჩელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

ხარჯები

67. საერთო სასამართლოს საპროცესო წესების 87-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, დამარცხებულ მხარეს ეკისრება ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება, თუ აღნიშნული მოთხოვნილი იყო გამარჯვებული მხარის განცხადებებით. ვინაიდან მოსარჩელე დამარცხდა, მას უნდა დაეკისროს ხარჯების ანაზღაურება OHIM-ისა და მესამე მხარის მოთხოვნის შესაბამისად.

ამ საფუძველებით,

საერთო სასამართლო (მეშვიდე პალატა)

შედეგად:

1. არ აკმაყოფილებს სარჩელს;
2. Su-Shan Chen-ს აკისრებს ხარჯების ანაზღაურებას.

საერთო სასამართლოს გადაწყვეტილება (მეექვსე პალატა)

3 May 2018 (*)

(ევროკავშირის სასაქონლო ნიშანი – ბათილობის პროცესი – განაცხადი ევროკავშირის სიტყვიერი ნიშნის რეგისტრაციისთვის MASSI – ადრინდელი ეროვნული სიტყვიერი ნიშანი MASI —(EC) №207/2009 რეგულაციის მუხლი 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტი (რეგულაციის (EU)) 2017/1001) ახლანდელი 63-ე მუხლის მე-3 პუნქტი – Res judicata – 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი №207/2009 რეგულაცია (ახლა მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი. რეგულაციის №2017/1001) – საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანი პარიზის კონვენციის 6bis მუხლის მნიშვნელობით)

In Case T-2/17,

J.-M.-E.V. e hijos, SRL, დაარსებული გრანოლერში (ესპანეთი), წარმოდგენილი ადვოკატების მ. სებალოს როდრიგესისა (M. Ceballos Rodríguez) და ჯ. გუელ სერას (J. Güell Serra) მიერ,

მოსარჩელე,

v

ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (EUIPO), წარმოდგენილი მისი აგენტების, ს. პალერმო კაბარესისა (S. Palmero Cabezas) და დ. ვალიკა-ს (D. Walicka) მიერ,

მოპასუხე,

საერთო სასამართლომდე EUIPO-ს სააპელაციო საბჭოს მიმართა მეორე მხარემ – ალბერტო მასიმ (Alberto Masi), მილანის რეზიდენტმა (იტალია), რომელსაც წარმოადგენდნ ადვოკატები ს. ცერიანი (C. Ceriani), ს. გიუდინი (S. Giudici) და ა. ფერარი (A. Ferreri),

მოთხოვნილია EUIPO-ს პირველი სააპელაციო საბჭოს 2016 წლის 4 ოქტომბრის (R 793/2015-1) გადაწყვეტილების გაუქმება, რაც დაკავშირებულია Mr Masi-სა და J.-M.-E.V. e hijos-ს შორის ნიშნის ბათილობასთან დაკავშირებულ დავასთან

საერთო სასამართლო (მე-6 პალატა),

განმხილველი მოსამართლეები: გ. ბერარდის (G. Berardis) (მომხსენებელი მოსამართლე), პრეზიდენტი, ს. პაპასავასი (S. Papasavvas) ანა ო. სპინეანუ-მატი (O. Spineanu-Matei),

რეგისტრატორი: ი. დრაგან (I. Dragan), ადმინისტრატორი,

ეფუძნება 2017 წლის 3 იანვარს სასამართლოში შეტანილ სარჩელს

ეფუძნება 2017 წლის 27 მარტს EUIPO-ს მიერ სასამართლოში შეტანილ შესაგებელს

ეფუძნება 2017 წლის 23 მარტს დაინტერესებული პირის მიერ სასამართლოში შეტანილ პოზიციას

და შემდგომ 2018 წლის 10 იანვრის სხდომას

ყოველივე აქედან გამომდინარე

გადაწყვეტილება

დავის შესახებ

1. 1996 წლის 27 ნოემბერს, ბ-ნმა ჯაიმე მასფერერ კომამ (Mr Jaime Masferrer Coma) შეიტანა განაცხადი სასაქონლო ნიშნის ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყებაში (EUIPO) ევროკავშირის ფარგლებში რეგისტრაციის მიზნით. განაცხადი გაკეთდა საბჭოს რეგულაციის საფუძველზე (EC) №40/94 1993 წლის 20 დეკემბრის შესახებ კავშირის სასაქონლო ნიშანი (OJ 1994 L 11, გვ. 1), შესწორებული (ჩანაცვლებულია საბჭოს რეგულაციით (EC) №207/2009 26 თებერვალი 2009 წელი ევროკავშირის სასაქონლო ნიშანზე (OJ 2009 L 78, გვ. 1), შესწორებული, და შეცვლილი ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2017 წლის 14 ივნისის რეგულაციით (EU) 2017/1001 წ. ევროკავშირის სასაქონლო ნიშანი (OJ 2017 L 154, გვ. 1)).
2. სასაქონლო ნიშანი, რომლის მიმართაც განმცხადებელმა მოითხოვა რეგისტრაცია, არის სიტყვიერი ნიშანი MASSI.
3. საქონელი, რისთვისაც მოითხოვა რეგისტრაცია, არის 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების მე-9, მე-12 და 28-ე კლასებში, რომელიც ეხება საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ნიშნების რეგისტრაციის მიზნით, შესაბამისად, გადახედილი და შესწორებული, და შეესაბამება თითოეული ამ კლასისთვის შემდეგი აღწერილობით:
 - კლასი 9: „ჩაფხუტები ველოსიპედისთვის; დამცავი სათვალე; დამცავი ტანსაცმელი უბედური შემთხვევისგან, დამცავი მოწყობილობები პირადი სარგებლობისთვის უბედური შემთხვევებისგან“;
 - კლასი 12: „ველოსიპედები; ამორტიზატორები, ტუმბოები, რქები, ჯაჭვები, გადაცემათა კოლოფი, შიდა მილები, საბურავები, კერები, გადაცემათა კოლოფი, მუხრუჭები, დისკები, ამწეები, სახელური, ტალახის დამცავი, პედლები, რეზინი, საბურავები, ჩარჩოები, სპიკები, ბორბლები, სავარძლები, უნაგირები და უნაგირების გადასაფარები, სადგამები, სამაგრები, ზარები, უტუბლო საბურავები, ტანსაცმლის დამცავი; შიდა მილების, ბარგის გადამზიდავებისა და სატრანსპორტო საშუალების ველოსიპედის გადამზიდავების სარემონტო აღჭურვილობა“;
 - კლასი 28: „ველოსიპედის ხელთათმანები, დამცავი აღჭურვილობა მხრებისთვის, იდაყვებისთვის და მუხლებისთვის“.
4. სასაქონლო ნიშნის განაცხადი გამოქვეყნდა ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნების ბიულეტენში №6/1998 1998 წლის 19 იანვარს და სიტყვიერი ნიშანი MASSI დარეგისტრირდა 1998 წლის 20 ივლისს ნომრით 414086 ყველა იმ საქონლისთვის, რომელიც ზემოთ მითითებულია მე-3 პუნქტში.
5. 2012 წლის 17 მაისს რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანზე უფლებები გადაეცა განმცხადებელს, JM.-EV e. hijos, SRL.
6. 2014 წლის 28 მარტს შუამავალმა, ბ- ნმა ალბერტო მასიმ, შეიტანა მოთხოვნა გარკვეული საქონლის მიმართ რეგისტრირებული ნიშნის ბათილობის მოთხოვნით მე-12 კლასის საქონლის ჩამონათვალის მიმართ, რომელიც ჩამოთვლილია მე-3 პარაგრაფში.
7. ეს განცხადება ეფუძნებოდა შემდეგ საფუძველებს და ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე უფლებებს:

– №207/2009 რეგულაციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი (ახლა რეგლამენტის 59-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი №2017/1001), კერძოდ, ევროკავშირის მასშტაბით სასაქონლო ნიშნის განაცხადი შეტანილი იყო არაკეთილსინდისიერი განზრახვით;

– №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი (ახლა 2017/1001 რეგულაციის მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი, 207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტთან ურთიერთმიმართებით (მოქმედი 2017/1001 რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი) ეყრდნობა სასაქონლო ნიშანს MASI, რომელიც საყოველთაოდ არის ცნობილი №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით (ახლა მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი) ბელგიაში, გერმანიაში, საბერძნეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ლუქსემბურგში, ნიდერლანდებში, ავსტრიაში, პოლონეთსა და ფინეთში, სადაც ცნობილია ის შემდეგ საქონელთან მიმართებაში - „ველოსიპედები და მათი ნაწილები“;

– 207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი (ახლა რეგლამენტის მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი), №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტთან ურთიერთმიმართებაში (მოქმედი რეგულაციით რეგულაციის №2017/1001 მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი), ბელგიაში, გერმანიაში, საბერძნეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, ავსტრიაში, პოლონეთში და ფინეთში არარეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებზე, სავაჭრო დასახელებისა და კომპანიის სახელი MASI, რომლითაც მონიშნულია „ველოსიპედები და მათი ნაწილები“;

– 207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი (ახლა რეგლამენტის მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი) იტალიაში სახელის MASI-ს გამოყენების უფლებასთან დაკავშირებით.

8. 2015 წლის 19 თებერვლის გადაწყვეტილებით, გაუქმების განყოფილებამ არ დააკმაყოფილა მოთხოვნა ნიშნის ბათილობასთან დაკავშირებით. მან დაადგინა, რომ აღნიშნული მოთხოვნა უარყოფილი უნდა ყოფილიყო №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე (ამჟამად 2017/1001 რეგულაციის 63-ე მუხლის მე-3 პუნქტი), ვინაიდან იგი ეხებოდა იმავე საქონელს, ნაწილობრივ იდენტური იყო მოქმედების მიზეზი, საგანი და დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც დაკავშირებულია №5069 C განაცხადში ბათილობის საქმეზე, შეტანილი Haro Bicycle Corp.-ის („Haro“) მიერ, რომელიც არ დააკმაყოფილა EUIPO-მ და რომელსაც აქვს ე.წ. res judicata² ძალა.

9. 2015 წლის 20 აპრილს წარმომადგენელმა საჩივარი შეიტანა EUIPO-ში და გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება.

10. 2016 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით („სადავო გადაწყვეტილება“), შესწორებული კორექტით 2016 წლის 3 ნოემბერს EUIPO-ს სააპელაციო საბჭოს პირველმა კოლეგიამ დასაშვებად ცნო საჩივარი და სასაქონლო ნიშანი ბათილად ცნო ევროკავშირში ყველა სადავო საქონლის მიმართ. პირველ რიგში, მან დაადგინა, რომ ეს შემთხვევა არ აკმაყოფილებდა 207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ წინაპირობებს, რადგან ადრინდელ საქმეში (№5069 C) ბათილად ცნობის განმცხადებელი იყო განსხვავებული და ამკარად არ იყო იგივე სუბიექტი ამ დებულების მნიშვნელობით.

11. მეორე, სააპელაციო საბჭომ განიხილა განცხადება ბათილად ცნობის შესახებ №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ამ რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტთან მიმართებაში და დაადგინა, რომ წარმომადგენლის მიერ

² საკითხი, რომელიც უკვე განხილულია სასამართლოს მიერ არ შეიძლება განიხილებოდეს იმავე მხარეების მიერ.

მოწოდებული მტკიცებულებები ერთობლიობაში ნათლად და დამაჯერებლად აჩვენებდა, რომ სასაქონლო ნიშანი MASI იყო და დღესაც საყოველთაოდ ცნობილია ველოსიპედებისთვის და მათი ნაწილებისთვის იტალიაში, 1883 წლის 20 მარტის სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის მნიშვნელობით სათანადო გადასინჯებისა და შესწორების გათვალისწინებით („პარიზის კონვენცია“) და შესაბამისი სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისად.

12. მესამე, სააპელაციო საბჭომ განიხილა, არსებობდა თუ არა აღრევის ალბათობა საყოველთაოდ ცნობილ ნიშანსა MASI და რეგისტრირებულ ნიშანს MASSI შორის და დაასკვნა, რომ არსებობდა. შესაბამისად, მან დააკმაყოფილა მოთხოვნა ბათილად ცნობის შესახებ №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ამ რეგულაციის მე-8 მუხლის პირველ ქვეპუნქტთან ერთად, იმ სხვა საფუძველების განხილვის გარეშე, რომლის საფუძველზეც იქნა წარდგენილი ბათილად ცნობის მოთხოვნა.

ძიების ფორმები

13. განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უნდა:

- გააუქმოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება;
- არ დააკმაყოფილოს წარმომადგენლის მიერ სადავო ნიშნის ბათილად ცნობის შესახებ მოთხოვნა.
- დაავალოს EUIPO-სა და მესამე პირს გაწეული ხარჯების ანაზღაურება.

14. EUIPO ამტკიცებს, რომ სასამართლომ უნდა:

- არ დააკმაყოფილოს მოთხოვნა
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების გადახდა.

15. მესამე მხარე ითხოვს, რომ სასამართლომ:

- არ დააკმაყოფილოს მოთხოვნა და ნებისმიერ შემთხვევაში სადავო ნიშნები ცნოს ბათილად;
- დაავალოს განმცხადებელს ხარჯების გადახდა.

კანონი

16. განმცხადებელი მოთხოვნას ასაბუთებს ორი სამართლებრივი საფუძველით, პირველი 207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დარღვევას, ხოლო მეორე - 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

პირველი სასარჩელო მოთხოვნით განმცხადებელი ამტკიცებს 207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დარღვევას.

17. თავისი პირველი სასარჩელო მოთხოვნით განმცხადებელი ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭომ დაუშვა შეცდომა სამართალშეფარდების დროს, როდესაც დაადგინა, რომ შემთხვევა არ აკმაყოფილებდა №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტს, რომელიც ეხება *res judicata* პრინციპს. უპირველეს ყოვლისა, იგი ამტკიცებს, რომ 5069 C საჩივართან დაკავშირებული დოკუმენტებიდან ამკარად ჩანს, რომ ამ საქმის საგანი იყო წინამდებარე ბათილობასთან დაკავშირებული საქმის იდენტური, ვინაიდან ეხებოდა ერთსა და იმავე ნიშანს და მოიცავდა ერთსა და იმავე საქონელს.

18. მეორე, სარჩელის საფუძველი ნაწილობრივ მაინც იდენტურია, რამდენადაც ბათილად ცნობის მოთხოვნა ამ სამართალწარმოებისას ეფუძნებოდა 207/2009 რეგულაციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტს, რომელიც ეხება არაკეთილსინდისიერებას და 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტს მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტთან ურთიერთმიმართებით, არარეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის MASI-ს საყოველთაოდ ცნობადობას.

19. მესამე, სააპელაციო საბჭოს დასკვნის საპირისპიროდ, მაშინაც კი, თუ მხარეები ამ ორ საქმისწარმოებაში არ არის იდენტური, არსებობს აშკარა კავშირი, „ინტერესთა თანხვედრა“ განმცხადებელსა და Haro-ს შორის, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ მოცემულ საქმეში გამოყენებულ იქნეს *res judicata* პრინციპი. ამასთან დაკავშირებით, მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ მესამე პირის მამის, ფალიერო მასიმ, სახელი MASI მიჰყიდა ბატონ როლანდ საჰმს 1972 წელს, რომელმაც მოგვიანებით თავისი უფლებები მიჰყიდა შეერთებულ შტატებში დაარსებულ კომპანია Haro-ს. შემდეგი, კომერციული მოლაპარაკებები გაიმართა მესამე პირსა და Haro-ს შორის MASI-ს ბრენდის ველოსიპედების გლობალურ დისტრიბუციაზე. ეს არის იგივე საქმიანობა, დაკავშირებული იმავე ნიშანთან, რომელსაც ეყრდნობა მესამე პირი წინამდებარე საქმეში.

20. მოსარჩელის განცხადებით, სააპელაციო საბჭომ სრულიად უგულებელყო ზემოაღნიშნული მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მას მიიყვანდა დასკვნამდე, რომ საქმე ეხებოდა №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევას, როგორც ეს გაუქმების განყოფილებამ დაადგინა.

21. EUIPO-სა და მესამე პირის სამართლებრივი დასაბუთება

22. №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, შესწორებული ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2015 წლის 16 დეკემბრის რეგლამენტით (EU) 2015/2424, რომელიც შეიცვალა საბჭოს რეგულაციით №207/2009 კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ და კომისიის რეგულაციით (EC) №2868/95, რომელიც ახორციელებს საბჭოს რეგულაციას (EC) №40/94 კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ და აუქმებს კომისიის რეგულაციას (EC) №2869/95 შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყებისთვის გადასახდელი მოსაკრებლების შესახებ (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი) (OJ 2015 L 341, გვ. 21), ადგენს შემდეგს: „განცხადება ნიშნის გაუქმების ან ბათილად ცნობის თაობაზე დაუშვებლად იქნება ცნობილი, თუ განცხადება, რომელიც ეხება იმავე საგანსა და საფუძველს და იმავე მხარეებს, არსებითად იქნა განხილული ოფისის ან ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნის სასამართლოს მიერ, როგორც ეს მითითებულია 95-ე მუხლში, და ოფისის ან ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ განცხადებაზე შევიდა კანონიერ ძალაში.“

23. უნდა აღინიშნოს, რომ, განმცხადებლის მტკიცებით, სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების მე-20-22-ე პუნქტებში დაადგინა, რომ ამ დებულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა არ იყო სახეზე, კერძოდ, პირობა იდენტური მხარეების შესახებ.

24. ამასთან დაკავშირებით EUIPO აცხადებს, რომ ეს პირობა არ შეიძლება განიმარტოს ფართოდ, როგორც ამას განმცხადებელი ვარაუდობს. ამ დებულების ფორმულირებაში „იდენტური მხარეები“ უნდა განიმარტოს, როგორც ზუსტად იდენტური ორი მხარე, ანუ ორივე მხარეს იდენტური პირები ან მათი სამართალმემკვიდრეები. *Res judicata* პრინციპის გავრცელება ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება პროცესის მონაწილეების გარდა სხვა მხარეებს შეაფერხებს სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების კანონიერების ფარგლებში განხილვის პროცესს, რაც აშკარად ეწინააღმდეგება კანონიერების პრინციპს (იხ.2015 წლის 23 ოქტომბრის

გადაწყვეტილება, Calida v OHIM — Quanzhou Green Garments (dadida), T-597/13, გამოუქვეყნებელი, EU:T:2015:804, პუნქტი 46).

25. მოცემულ საქმეში სადავო არ არის, რომ მესამე პირი და Haro ორი სხვადასხვა იურიდიული პირია. №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი პირობა, რომ მხარეები იყვნენ იდენტურები, არ შეიძლება ჩაითვალოს დაკმაყოფილებულად მოცემულ საქმეში.

26. ნებისმიერ შემთხვევაში, მაშინაც კი, თუ მხარეთა იდენტურობის კონცეფციას მიეცემა უფრო ფართო ინტერპრეტაცია, როგორც ამას განმცხადებელი აცალიბებს, ასეთი ინტერპრეტაცია ვერ შეძლებს ამ გადაწყვეტილების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას. უპირველეს ყოვლისა, მესამე მხარის მიერ წარმოდგენილი აშკარა მტკიცებულებებიდან ჩანს, რომ მან გააპროტესტა 2008 წლის 9 დეკემბერს ჰაროს მიერ იტალიაში შეტანილი სარეგისტრაციო განაცხადი, მისი ბათილად ცნობის პროცედურის დაწყების განზრახვის შესახებ ჰაროს ინფორმირებით. ამ ფორმალური შეტყობინების შემდეგ, ჰარომ უკან გაითხოვა სასაქონლო ნიშნის განაცხადი 2009 წლის 17 აპრილს. ეს ყველაფერი არ არის ინტერესთა თანხვედრისაგან შორს, როგორც განმცხადებელი ირწმუნება, ამიტომ, როგორც ჩანს, როგორც ჰარო, ისე მესამე პირი არიან უფლებების მფლობელები სახელზე MASI, მაგრამ მათ აქვთ განსხვავებული ინტერესები, ყოველ შემთხვევაში, იტალიურ ბაზარზე. ამასთან, ეს მტკიცებულება მიუთითებს იმაზე, რომ განმცხადებელი არ შეიძლება ჩაითვალოს ჰაროს სამართალმემკვიდრედ, ან ჰაროსთან წარმომადგენლობით ურთიერთობაში მყოფ სუბიექტად. როგორც EUIPO ამტკიცებს, ასევე, არ არის ნაჩვენები, რომ ჰაროსა და განმცხადებელს შორის არსებობს სამართლებრივი ურთიერთობა და თუნდაც ასეთი ურთიერთობა არსებობდეს, შეუძლებელი იქნებოდა მისი ბუნების დადგენა.

27. აქედან გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ სააპელაციო საბჭო არ შეცდა, როდესაც დაადგინა, რომ №207/2009 რეგულაციის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობა, რომ იდენტური მხარეები იყვნენ წინამდებარე საქმეში სახეზე არ გვქონდა.

28. შესაბამისად, პირველი სასარჩელო მოთხოვნა არ უნდა დაკმაყოფილდეს, ვინაიდან უსაფუძვლოა.

მეორე სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც ამტკიცებს №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევას.

29. მეორე სასარჩელო მოთხოვნით, განმცხადებელი ექვექვემ აყენებს სააპელაციო საბჭოს მიერ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში მიღებული ბათილობის საფუძვლის კანონიერებას, ანუ საფუძველს, რომელიც დაფუძნებულია ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანთან MASI აღრევის არსებობაზე №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. მხარე ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭომ შეცდომა დაუშვა კანონის განმარტებასთან დაკავშირებით, როდესაც დაადგინა, რომ ნიშანი MASI იყო საყოველთაოდ ცნობილი იმ დროს, როდესაც განმცხადებელმა შეიტანა განაცხადი ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე, ნიშნის ბათილად ცნობის მოთხოვნის პარალელურად.

30. განმცხადებლის თქმით, რომელიც უთითებს პარიზის კავშირის ასამბლეისა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული ერთობლივი რეკომენდაციის მე-2 მუხლს საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ დებულებებთან დაკავშირებით WIPO-ს წევრი სახელმწიფოების ასამბლეების 34-ე სერია 1999 წლის 20-დან 29 სექტემბრის ჩათვლით („ერთობლივი რეკომენდაცია“), მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მთელი რიგი ფაქტორები, რათა შეფასდეს, არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი, როგორიცაა:

ნიშნის ცნობადობის ან აღიარების ხარისხი საზოგადოების შესაბამის სექტორში, ნიშნის გამოყენების ხანგრძლივობა, მასშტაბი და ნიშნის ნებისმიერი ფორმით გეოგრაფიული დაფარვის არეალი, რეკლამირების ან საჯაროდ გავრცელების მასშტაბი, მათ შორის იმ საქონლის ან მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბაზრობებზე ან გამოფენებზე ნიშნის წარმომადგენლობა, რეგისტრირებული ან სარეგისტრაციოდ შეტანილი ნიშნის გეოგრაფიულ არეალზე ყოფნის ხანგრძლივობა, აღსრულების წარმატებული შემთხვევები და, ზოგადად, იმ ნიშნის გავრცელების დონე, რაც აღიარებულია ამ ტერიტორიაზე საყოველთაოდ, აგრეთვე, ნიშნის ღირებულება. განმცხადებელი, ასევე, ამტკიცებს, სწორი შეფასების გაკეთებისათვის უნდა შეფასდეს სადავო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის მიღებისა და ბათილად ცნობის განაცხადის შეტანის თარიღები.

31. უპირველეს ყოვლისა, განმცხადებელი მიიჩნევს, რომ სააპელაციო საბჭომ შეცდომით დაადგინა სადავო გადაწყვეტილების 29-ე პუნქტში, რომ საზოგადოების შესაბამისი სექტორი ძირითადად შედგება ველოსიპედის პროფესიონალებისგან და ველოსიპედის მოყვარულებისგან. იგი ამტკიცებს, რომ დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, ტერმინი „მომხმარებლები“ ფართოდ უნდა იქნეს გაგებული და არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ იმ პირებით, რომლებიც რეალურად და ფიზიკურად მოიხმარენ საქონელს. ამრიგად, იგი ამტკიცებს, რომ ველოსიპედები, ველოსიპედის ჩარჩოები და მათი ნაწილები მიმართულია ფართო საზოგადოებისთვის და არა იმ კონკრეტული საზოგადოებისთვის, რომელიც განსაზღვრულია სააპელაციო საბჭოს მიერ. იგი, ასევე, ამტკიცებს, რომ გაუქმების განყოფილებამ დაადგინა Haro-ს მიერ 5069 C მითითებით წარდგენილ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ შესაბამისი საზოგადოება ამ საქონელთან მიმართებაში იყო ფართო საზოგადოება.

32. მეორე ფაქტორი შეეხება მესამე მხარის მიერ წარმოებულ მტკიცებულებებს, რომლებზეც სააპელაციო საბჭომ დააფუძნა თავისი გადაწყვეტილება, განმცხადებელი დავობს, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებები საკმარისი იყო იმის დასადგენად, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი MASI საყოველთაოდ იყო ცნობილი. პირველი, გარკვეული პროფესიონალი ველოსიპედისტების მიერ გაკეთებული განცხადებები ეხება მოვლენებს, რომლებიც სავარაუდოდ მოხდა 1950-1970 წლებში და არ აჩვენებს, რომ ნიშანი დღეს საყოველთაოდ არის ცნობილი. განმცხადებელი, ასევე, ამტკიცებს, რომ ეს გარემოება დროთა განმავლობაში ცვალებადია. მეორეც, 2005-დან 2014 წლამდე გამოქვეყნებული სტატიები არ წარმოადგენს ნიშანთან MASI მიმართებაში რაიმე რეალური გაყიდვების ან აქტივობის მტკიცებულებას. მესამე, ის აღნიშნავს, რომ ამ მუხლების უმეტესი ნაწილი წინ უსწრებს ბათილად ცნობის განცხადებას და უფრო მეტად მიუთითებს, რომ განმცხადებლის საქმიანობას აქვს ისტორიული მნიშვნელობა, რომელიც, როგორც ჩანს, დასრულდა. მეოთხე, მხოლოდ სამი ინვოისია შედგენილი იტალიასთან დაკავშირებით და არცერთი მტკიცებულება არ ადასტურებს რაიმე მარკეტინგულ ხარჯებს, არ არსებობს არც ბაზრის კვლევები, რომლებიც დაადასტურებს ნიშნის საყოველთაოდ ცნობადობის ან აღიარების ხარისხს.

33. ამასთან დაკავშირებით, განმცხადებელი აღნიშნავს, რომ ნიშნის რეპუტაცია არ შეიძლება დადასტურდეს ალბათობით ან ვარაუდით, მაგრამ უნდა დადასტურდეს მყარი და ობიექტური მტკიცებულებებით ყველა ბაზარზე, შესაბამისი დროის განმავლობაში და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაც, მისი თქმით, წინამდებარე საქმეში არ განხორციელებულა. იგი, ასევე, ამტკიცებს, რომ მოთხოვნა, რომ ნიშანი იყოს საყოველთაოდ ცნობილი, პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის მნიშვნელობით, უფრო რთული სამტკიცებელია, ვიდრე მოთხოვნა ნიშნის რეპუტაციის შესახებ, №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის მნიშვნელობით. მონაწილე მხარის მიერ წარმოდგენილი არცერთი მტკიცებულება არ ადასტურებს მაღალი ცნობადობის ხარისხს იმისთვის, რომ ნიშანი საყოველთაოდ იყოს ცნობილი, სააპელაციო საბჭოს დასკვნის საწინააღმდეგოდ.

სააპელაციო საბჭოს დასკვნა

34. EUIPO აპროტესტებს განმცხადებლის არგუმენტებს და ამტკიცებს, უპირველეს ყოვლისა, შესაბამისი საზოგადოების განსაზღვრასთან დაკავშირებით, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი აწარმოებს ველოსიპედებს პროფესიონალ და მოყვარულ ველოსიპედისტებისთვის, რომლებიც ყიდულობენ მოცემულ საქონელს, და დამატებით უფრო ფართო საზოგადოებისათვის, ვინც შეიძლება დაინტერესებული იყოს ველოსიპედით. იგი ამტკიცებს, რომ სამიზნე აუდიტორია უფრო მეტ ყურადღებას იჩენს ბრენდისადმი. გარდა ამისა, იგი ამტკიცებს, რომ ამ შემთხვევაში დადგინდა, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი კარგად არის ცნობილი იტალიის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, სადაც ნიშანი იქცევს საზოგადოების ყურადღებას.

35. მეორე არგუმენტად EUIPO გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ მოწოდებული მტკიცებულებები მთლიანობაში განხილვის შედეგად, საკმარისად ადასტურებს სასაქონლო ნიშნის MASI გამოყენების მოცულობას და ხანგრძლივობას იტალიაში, ეს ნიშანი ველოსიპედების სექტორში მაღალი რეპუტაციით არის ცნობილი. პირველ რიგში, პროფესიონალი ველოსიპედისტების მიერ ხელმოწერილი განცხადებები არის მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, ამ ველოსიპედისტებს არ აქვთ კავშირი მესამე პირთან. ეს განცხადებები ადასტურებს, რომ MASI ცნობილი იყო მე-20 საუკუნეში, 1950-იანი წლებიდან და იყო კონკურენტუნარიანი უმაღლეს დონეზე. EUIPO-ს მტკიცებით, წარდგენილ ჟურნალებში გაკეთებული განცხადებები აჩვენებს ნიშნის გავლენის სიდიდეს ბაზარზე და, შესაბამისად ნიშნის საყოველთაოდ აღიარების დონეს. ამას ამყარებს ფაქტი, რომ 2014 წლამდე MASI პროდუქციას უწყვეტად აწარმოებდა და პროდუქცია იყო იტალიის ბაზარზე. ასევე, არ არსებობს არავითარი საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ საყოველთაოდ ცნობილმა სასაქონლო ნიშანმა MASI, რომელსაც აღნიშნული სტატუსი მოპოვებული ჰქონდა ხარისხისა და ექსკლუზიურობის გამო, დაკარგა აღნიშნული სტატუსი. მაშინაც კი, თუ ეს ნიშანი წარსულში უფრო ცნობილი იყო და წლების განმავლობაში იკლო ცნობადობამ, დარჩენილი რეპუტაცია შეიძლება მაინც დარჩეს სათანადო დონეზე, განსაკუთრებით ველოსიპედის პროფესიონალებსა და ველოსიპედის მოყვარულებს შორის. შესაბამისად, მტკიცებულება მხარს უჭერს დასკვნას, რომ ადრინდელი ნიშანი კარგად იყო ცნობილი შესაბამის თარიღებში იმ დონემდე, რომელიც საჭიროა სასაქონლო ნიშნის დაცვისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იყო რეგისტრირებული.

36. მესამე მხარე, პირველ რიგში, ამტკიცებს, რომ განმცხადებლის მიერ მოხსენიებული დადგენილი სასამართლო პრაქტიკა შესაბამის საზოგადოებასთან დაკავშირებით არ არის გამოსაყენებელი, რადგან ის ეხება იმას, აქვს თუ არა ნიშანს რეპუტაცია და არა იმას, არის თუ არა ის საყოველთაოდ ცნობილი პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის საფუძველზე. ამ დებულების საფუძველზე, საჭირო ცნობადობის კრიტერიუმი იმ შემთხვევაში იქნება დაკმაყოფილებული, თუ დადასტურდება, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი ცნობილია საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის იმ საქონლისა და მომსახურების მიმართ, რომლისთვისაც გამოიყენება ნიშანი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნიშანს აქვს ცნობადობის მაღალი ხარისხი საზოგადოებაში შეიძლება საზოგადოებამ შეადაროს ეს ნიშანი ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანს. ამასთან დაკავშირებით, არ არსებობს კონკრეტული მტკიცებულება, თუ საზოგადოების გარკვეული წრის რა პროცენტშია ნიშანი ცნობილი.

37. მეორე საკითხია, არის თუ არა ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი MASI საყოველთაოდ ცნობილი, მესამე პირი ამტკიცებს, რომ სააპელაციო საბჭო მართებულად აღნიშნავს, რომ ნიშანი ჯერ კიდევ აქტიურ გამოყენებაშია, რაც მოწმდება წარმოებული დოკუმენტებით. ეს დოკუმენტები, ასევე, აჩვენებს, რომ სახელწოდება Masi და ნიშანი MASI ჯერ კიდევ საყოველთაოდ არის ცნობილი ხელნაკეთი, მაღალი ღირებულებისა და ხარისხის ველოსიპედებისთვის.

38. მესამე საკითხად მესამე მხარე სთხოვს სასამართლოს ნებისმიერ შემთხვევაში განიხილოს და მხედველობაში მიიღოს ბათილობის სხვა საფუძვლები, რომლებიც წარდგენილი იქნა გაუქმების განყოფილებაში. პირველი, ის ამტკიცებს, რომ განცხადება ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ უნდა დაკმაყოფილდეს №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად იმის საფუძველზე, რომ იტალიური კანონმდებლობის თანახმად ინდივიდუალურ მეწარმეს ალბერტო მასის აქვს განსაკუთრებული უფლებები არარეგისტრირებულ ნიშანზე და სასაქონლო ნიშანსა და კომპანიის სახელწოდებაზე MASI, რაც მას უფლებას აძლევს გასცეს მესამე პირებზე სასაქონლო ნიშნის გამოყენების უფლება. მეორეც, ეს განცხადება უნდა დაკმაყოფილდეს №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, იტალიის სამრეწველო საკუთრების კოდექსის მე-8 მუხლის მიხედვით, სახელზე Masi ადრინდელი უფლების საფუძველზე. მესამე, განცხადება ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ, ასევე, უნდა დაკმაყოფილდეს №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად იმის საფუძველზე, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი MASI იყო რეგისტრირებული და ძალაშია იტალიაში სასაქონლო ნიშნის MASSI რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის შეტანის დროს.

შესაბამისი საზოგადოება

39. რაც შეეხება წინამდებარე საქმეში შესაბამისი საზოგადოების განმარტებას, უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო საბჭომ სადავო გადაწყვეტილების 29-ე და 37-ე პუნქტებში დაადგინა, რომ შესაბამისი საზოგადოება ძირითადად ველოსიპედის პროფესიონალები და ველოსიპედის მოყვარულები არიან, რომლებიც გამოხატავენ ყურადღების მაღალ ხარისხს.

40. დადგენილი სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, საზოგადოება, სადაც ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშანს უნდა ჰქონოდა რეპუტაცია, არის ის საზოგადოება, რომელსაც აქვს შეხება ამ სასაქონლო ნიშანთან, ანუ, დამოკიდებულია ბაზარზე გაყიდული პროდუქტის ან მომსახურების რაოდენობაზე როგორც ფართო საზოგადოებაში, ისე შესაბამის სამიზნე საზოგადოებაში, მაგალითისათვის სპეციალური სექტორის მომხმარებლებში (1999 წლის 14 სექტემბრის გადაწყვეტილება, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, პუნქტი 24). ეს დადგენილი სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც ეხება რეპუტაციის ცნებას, ასევე, ვრცელდება საყოველთაოდ ცნობადობის სტატუსზე (2007 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Nieto Nuño, C-328/06, EU:C:2007:704, პუნქტი. 17).

41. წინამდებარე საქმეში, უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ მესამე მხარემ განაცხადა EUIPO-სა და საერთო სასამართლოს წინაშე, რომ იგი იყო მე-12 კლასის საქონლისთვის, მათ შორის, ველოსიპედებისა და მათი ნაწილებისთვის, ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის მფლობელი (იხ. პუნქტი 6). სადავო გადაწყვეტილების 35-ე პუნქტიდან, ასევე, ირკვევა, რომ სააპელაციო საბჭოს განხილვა ფოკუსირებული იყო საკითხზე, იყო თუ არა ნიშანი MASI საყოველთაოდ ცნობილი იტალიაში იმ დროისთვის პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის მნიშვნელობით „ველოსიპედებისთვის და მათი ნაწილებისთვის“ სადავო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანისას და ბათილად ცნობის შესახებ განცხადების შეტანის თარიღისათვის.

42. უნდა აღინიშნოს, რომ განმცხადებლის შეფასებით მე-12 კლასის „ველოსიპედები“ მიმართულია ფართო საზოგადოებისთვის და არა მხოლოდ პროფესიონალი ველოსიპედისტებისთვის და ველოსიპედის მოყვარულთათვის (იხ. 2016 წლის 19 თებერვლის გადაწყვეტილება, Infinite Cycle Works v. OHIM - Chance Good Ent. (INFINITY) T-30/15, გამოუქვეყნებელი, EU:T:2016:87, პუნქტი 10). სააპელაციო საბჭო, ასევე, ირიბად აღიარებს ამას სადავო გადაწყვეტილებაში, რადგან ამ

გადაწყვეტილების 37-ე პუნქტში ნათქვამია, რომ შესაბამისი საზოგადოება „ძირითადად“, მაგრამ არა მხოლოდ, შედგება პროფესიონალი ველოსიპედისტებისაგან და ველოსიპედის მოყვარულებისგან. უფრო მეტიც, როგორც განმცხადებელი აცხადებს, EUIPO-ს სახელმძღვანელოდან ირკვევა №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ინტერპრეტაციის შესახებ, რომელიც გამოიყენება მოცემულ საქმეში (იხ. პუნქტი 40), რომ გარდა განსახილველი საქონლის ფაქტობრივი მყიდველებისა, შესაბამისი საზოგადოების კონცეფცია, ასევე, მოიცავს იმ საქონლის პოტენციურ მყიდველებს და საზოგადოების წევრებს, რომლებიც მხოლოდ ირიბად არიან კონტაქტში სასაქონლო ნიშანთან, რამდენადაც ეს მომხმარებელთა ჯგუფები, ასევე, საქონლის სამიზნე აუდიტორიაა.

43. შესაბამისად, უნდა დავასკვნათ, რომ სააპელაციო საბჭომ, თუმცა ირიბად, მაგრამ მაინც სწორად განსაზღვრა შესაბამისი საზოგადოება სადავო გადაწყვეტილებაში, რომ ის შედგებოდა არა მხოლოდ პროფესიონალი ველოსიპედისტებისაგან, არამედ ველოსიპედის მოყვარულებისგანაც და ფართო საზოგადოებისაგან.

ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშნის არსებობა პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით

44. შემდეგ, მიზანშეწონილია გამოვიკვლიოთ, იყო თუ არა მართებული სააპელაციო საბჭოს შეფასება, როდესაც სადავო გადაწყვეტილების 35-ე პუნქტში დაასკვნა, რომ ადრინდელი ნიშანი MASI საყოველთაოდ იყო ცნობილი იტალიაში, პარიზის კონვენციის 6bis მუხლის მნიშვნელობით „ველოსიპედებთან და მათ ნაწილებთან“ მიმართებით სადავო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ განაცხადის შეტანის დროს (1996 წლის 27 ნოემბერი) და ბათილად ცნობის შესახებ განაცხადის შეტანის დღეს (2014 წლის 28 მარტი).

45. ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ევროკავშირის სასაქონლო ნიშანი ბათილად უნდა გამოცხადდეს EUIPO-ში მიმართვის ან შეგებებული სარჩელის საფუძველზე სამართალდარღვევის საქმისწარმოებაში მიღების მომენტიდან, თუ არსებობს ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშანი, ამ რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე და სახეზე გვაქვს ამ მუხლის პირველ ან მე-5 პუნქტებში მითითებული წინაპირობები.

46. №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის კონცეფციაში გულისხმობს იმ ნიშნებს, რომლებიც საყოველთაოდ არის ცნობილი პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის მნიშვნელობით.

47. პარიზის კონვენციის 6bis მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბებულია შემდეგი ფორმულირებით:

„კავშირის ქვეყნები [სამრეწველო საკუთრების დაცვისთვის] იღებენ ვალდებულებას, ex officio, თუ მათი კანონმდებლობა ამის საშუალებას იძლევა, ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნით, უარი თქვან ან გააუქმოს რეგისტრაცია და აკრძალოს იმ სასაქონლო ნიშნის გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს რეგისტრაციის ან გამოყენების ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ საყოველთაოდ აღიარებულად მიჩნეული ნიშნის რეპროდუცირებას, იმიტაციას ან თარგმანს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ნიშანთან მიმართებაში აღრევა, თუ ასეთ პირს აქვს უფლება ისარგებლოს ამ კონვენციით იდენტურ ან მსგავს საქონელთან მიმართებაში. ...“

48. ამ დებულებიდან ირკვევა, რომ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნები პარიზის კონვენციის მე-6 bis მუხლის მნიშვნელობით არის ნიშნები, რომლებიც სადავო ტერიტორიაზე მათი რეპუტაციის საფუძველზე, მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ისინი რეგისტრირებული, სარგებლობენ დაცვის უფლებით აღრევამდე მსგავსი ნიშნების წინააღმდეგ (2007 წლის 11 ივლისის გადაწყვეტილება, Mühlens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, პუნქტი 51).

49. ვინაიდან №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ეხება სასაქონლო ნიშანს, რომელიც „საყოველთაოდ არის ცნობილი წევრ სახელმწიფოში იმ გაგებით, რომლითაც სიტყვები „საყოველთაოდ ცნობილია“ გამოიყენება პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლში. იმისათვის, რომ დადგინდეს, დასტურდება თუ არა ნიშნის საყოველთაოდ ცნობადობა, უნდა გამოვიყენოთ მე-6bis მუხლის ინტერპრეტაციის სახელმძღვანელო პრინციპები (2008 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება, El Corte Inglés v OHIM - Abril Sánchez and Ricote. Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU:T:2008:203, პარაგრაფი 79).

50. რეკომენდაციის მე-2 მუხლის თანახმად, იმის დასადგენად, არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი პარიზის კონვენციის მნიშვნელობით, კომპეტენტურ ორგანოს შეუძლია გაითვალისწინოს ნებისმიერი გარემოება, საიდანაც შეიძლება დავასკვნათ, რომ ნიშანი კარგად არის ცნობილი, მათ შორის, ნიშნის ცოდნის ან აღიარების ხარისხი საზოგადოების შესაბამის სექტორში; ნიშნის გამოყენებადობის მასშტაბი და გეოგრაფიული არეალი; ნიშნის ნებისმიერი ფორმით რეკლამირების ხანგრძლივობა, მათ შორის რეკლამირება ან საჯაროდ გავრცელება, ბაზრობებზე ან გამოფენებზე იმ საქონლის ან მომსახურების წარმოდგენა, რომლებზეც ვრცელდება ეს ნიშანი; რეგისტრირებული ნიშნის და/ან სარეგისტრაციო მიზნით გაკეთებული განაცხადის გავრცელების ხანგრძლივობა და გეოგრაფიული არეალი, რაც ასახავს ნიშნის გამოყენებადობას ან აღიარებას; ნიშანზე უფლებების აღსრულების წარმატებული შემთხვევები, რამდენად არის ნიშანი აღიარებული საყოველთაოდ ცნობილად კომპეტენტური ორგანოების მიერ; ღირებულება, რომელსაც ეს ნიშანი ატარებს (2008 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება, BoomerangTV , T-420/03, EU:T:2008:203, პუნქტი 80).

51. რეკომენდაციის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი განმარტავს, რომ ზემოთ, 50-ე პარაგრაფში ჩამოთვლილი ფაქტორები არის „სახელმძღვანელო, რომელიც დაეხმარება კომპეტენტურ ორგანოს, განსაზღვროს არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი ნიშანი [და] არ არის ეს წინაპირობა ან წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმი“, რომ „ყოველ შემთხვევაში შეფასება დამოკიდებული იქნება ამ საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე“, რომ „ზოგიერთ შემთხვევაში ყველა ფაქტორი შეიძლება იყოს რელევანტური“, რომ „ზოგიერთ შემთხვევაში, არცერთი ფაქტორი შეიძლება არ იყოს რელევანტური და გადაწყვეტილება შეიძლება ეფუძნებოდეს დამატებით ფაქტორებს, რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი [50-ე პარაგრაფში] ზემოთ“ და რომ „ასეთი დამატებითი ფაქტორები შეიძლება იყოს რელევანტური როგორც ერთ-ერთი მათგანი დამოუკიდებლად, ისე რამდენიმე მათგანი ერთობლივად [50-ე პარაგრაფში]“.

52. გარდა ამისა, მას შემდეგ, რაც მართლმსაჯულების სასამართლომ 2007 წლის 22 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Nieto Nuño (C-328/06, EU:C:2007:704, პუნქტი 17) დაადგინა, რომ საყოველთაოდ ცნობილი სტატუსი არის ნიშნის რეპუტაციის მონათესავე კონცეფცია, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ რეპუტაციის შეფასების კრიტერიუმები, კონცეფცია, რომელიც მოხსენიებულია ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს 2008 წლის 22 ოქტომბრის სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით №2008/95/EC დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტსა (OJ 2008 L 299, გვ. 25) და №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტში.

53. ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ანალოგიის წესით გამოვიყენოთ 1999 წლის 14 სექტემბრის General Motors-ის გადაწყვეტილება (C-375/97, EU:C:1999:408), შესაბამისად, №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტით არც სიტყვასიტყვითი და არც ირიბად არ შეიძლება დავასკვნათ, რომ სასაქონლო ნიშანი ცნობილი უნდა იყოს საზოგადოების მოცემული პროცენტისთვის. საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნისთვის ან სასაქონლო ნიშნისთვის, რომელმაც რეპუტაცია მოიპოვა საჭირო ცნობადობის ხარისხის შემოწმებისას, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საქმის ყველა შესაბამისი ფაქტორი, კერძოდ, სასაქონლო ნიშნის საბაზრო წილი, ინტენსივობა, გეოგრაფიულ არეალში მისი გამოყენების მასშტაბი და ხანგრძლივობა და საწარმოს მიერ მის ხელშეწყობაში განხორციელებული ინვესტიციის ოდენობა. გარდა ამისა, ტერიტორიულად, მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმი შესრულებულია, თუ, №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, სასაქონლო ნიშანს აქვს რეპუტაცია „წევრ სახელმწიფოში“. ამ დებულების რომელიმე განმარტების არარსებობის შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანს არ შეიძლება მოეთხოვოს რეპუტაციის არსებობა ან საყოველთაოდ ცნობადობა წევრი სახელმწიფოს „მთელ“ ტერიტორიაზე. ამის დასადასტურებლად საკმარისია მისი არსებობა სახელმწიფოს არსებით ნაწილში (იხ. ამ თვალსაზრისით და ანალოგიით, 1999 წლის 14 სექტემბრის გადაწყვეტილება, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, პუნქტები 25-დან 28-მდე).

54. უფრო მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ ერთობლივი რეკომენდაციის შესაბამისად, უნდა დადგინდეს, რომ არარეგისტრირებული ნიშანი, რომლის მიმართაც მოითხოვება საყოველთაოდ აღიარება შეტანილი არის იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელზეც ხდება ასეთი მოთხოვნის წაყენება, ხოლო არ შეიძლება მხოლოდ განცხადების საფუძველზე მოვითხოვოთ არარეგისტრირებული ნიშნის საყოველთაოდ ცნობადობა მიუხედავად იმისა, თუ ეროვნული კანონმდებლობა ეყრდნობა ასეთ განცხადებას. (2016 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება, Benelli QJ v OHIM — Demharter (MOTO B), T-169/13, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2016:56, პუნქტი 60).

55. სწორედ ამ მოსაზრებების ფონზე აუცილებელია გამოვკვლიყო, მართებულად მივიდა თუ არა სააპელაციო საბჭო დასკვნამდე, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი MASI საყოველთაოდ იყო ცნობილი შესაბამის საზოგადოებაში, მხარეთა მიერ EUIPO-სთვის მოწოდებული მტკიცებულებების გათვალისწინებით.

56. მტკიცებულებები, რომლის საფუძველზეც სააპელაციო საბჭომ მიიღო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშნის MASI საყოველთაოდ ცნობილად აღიარების გადაწყვეტილება, შეჯამებული არის გადაწყვეტილების 27-ე პუნქტში. იგი მოიცავს რეგისტრირებულ სიტყვიერ ნიშანს MASI, რომელიც რეგისტრირებული იყო 1973 წლიდან 2003 წლამდე და, 2009 წლიდან, ამონაწერებს კომპანიების რეესტრიდან ალბერტო მასის მიერ 1974 წელს დაარსებულ კომპანიასთან დაკავშირებით, ამონაწერები განმცხადებლის ვებგვერდიდან 2014 წლიდან და პუბლიკაცია სახელწოდებით MASI — ჩემპიონთა ისტორიები და ველოსიპედები, დაუთარიღებელი, იტალიელი ველოსიპედის ჩემპიონების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი იყენებდნენ MASI-ს საყოველთაოდ ცნობილ ველოსიპედებს 1950-1970 წლებში, ინვოისები, რომლებიც მოიცავს 1974-2012 პერიოდს, რომლებიც ადასტურებენ ველოსიპედებისა და ველოსიპედის ნაწილების გაყიდვას, სხვადასხვა გაზეთებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და კინოპროდიუსერის განცხადება, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ დოკუმენტური ფილმი განმცხადებელსა და სასაქონლო ნიშანზე MASI მზადდებოდა 2015 წლის ივნისში.

57. პირველი, იტალიელი ჩემპიონი ველოსიპედისტების განცხადებები, რომლებსაც სააპელაციო საბჭო ემყარება, სადავო გადაწყვეტილების 29-ე პუნქტში ადასტურებს, რომ MASI-ს ველოსიპედები ცნობილი

იყო პროფესიონალ ველოსიპედისტთა წრეში 1950-იანი წლებიდან 1970-იან წლებამდე. თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ, როგორც სააპელაციო საბჭომ განაცხადა სადავო გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტში, გასათვალისწინებელია დროები, რათა დადგინდეს, რომ ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშანი დღესაც, კერძოდ, სადავო ნიშნის რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის წარდგენისა (1996 წლის 27 ნოემბერი) და ბათილად ცნობის განაცხადის წარდგენის თარიღისთვის (2014 წლის 28 მარტი) საყოველთაოდ არის ცნობილი. თუმცა, ეს განცხადებები თავისთავად არ ადასტურებს, რომ ადრინდელი ნიშანი MASI ჯერ კიდევ კარგად იყო ცნობილი ამ ორი თარიღისათვის. მაშასადამე, სააპელაციო საბჭომ შეცდომით დაადგინა სადავო გადაწყვეტილების 29-ე პუნქტში, რომ ამ განცხადებების საფუძველზე ნიშანი MASI საყოველთაოდ იყო ცნობილი სარბოლო ველოსიპედების სფეროში 1950-იანი წლებიდან, და რჩებოდა საყოველთაოდ ცნობილად ზემოთ მითითებულ ორ თარიღშიც.

58. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ „ისტორიული“ ნიშანი მაინც სარგებლობდეს გარკვეული რეპუტაციით (იხილეთ, ამ თვალსაზრისით, 2014 წლის 8 მაისის გადაწყვეტილება, *Simca Europe v OHIM — PSA Peugeot Citroën (Simca)*, T-327/12, EU:T:2014:240, პუნქტები 46, 49 და 52), აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ ფაქტი იმის შესახებ, რომ ადრინდელი ნიშნის ცნობადობა იყო მაღალი, პარიზის კონვენციის 6bis მუხლის მნიშვნელობით, არ გვამღვებს იმის დაშვებას, რომ ფრაგმენტული და არასაკმარისი მტკიცებულებებით მოხდეს ნიშნის საყოველთაოდ ცნობადობის დადგენა. (იხ., ამასთან დაკავშირებით და ანალოგიით, 2016 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება, *MOTO B*, T-169/13, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T:2016:56, პუნქტი 79).

59. მეორეც, სააპელაციო საბჭო სადავო გადაწყვეტილების 30-ე და 31-ე პუნქტებში ეყრდნობოდა სხვადასხვა ამონაწერებს გაზეთებიდან და ჟურნალებიდან.

60. რაც შეეხება, უპირველეს ყოვლისა, ამონაწერებს პუბლიკაციიდან MASI — ჩემპიონთა და ველოსიპედის ისტორიები, ეს მიუთითებს, როგორც სააპელაციო საბჭო აცხადებს სადავო გადაწყვეტილების 31-ე პუნქტში, რომ MASI ველოსიპედებს აქვთ ისტორიული მნიშვნელობა და რომ „MASI სახელოსნო დღესაც მითია მთელ მსოფლიოში“. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ პუბლიკაციიდან გარკვეული ამონაწერები, ასევე, მიუთითებს იმაზე, რომ MASI-ს მუშაობა იტალიაში მომავალში გარანტირებული არ არის („მიუხედავად იმისა, რომ ალბერტო მასი, იდეალური ხელოსანი, დღესაც აწარმოებს ველოსიპედებს, რომელიც აღფრთოვანებას იწვევს მთელ მსოფლიოში, ძალიან რთული იქნება ამ საქმის გაგრძელება მომავალში“).

61. შემდეგ, *Gazzetta dello Sport*-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ცნობილი იტალიელი ველოსიპედისტი ალფრედო მარტინი რეალურად დგას ველოსიპედის სახელურთან, რომელზედაც ნათლად არის შესაძლებელი MASI-ს სასაქონლო ნიშნის გარჩევა. ამავე გაზეთის კიდევ ერთი სტატია ეხება მესამე პირის სახელოსნოს, რომელიც მდებარეობს მილანში, ვიგორელის სტადიონზე, და მიუთითებს ფაქტზე, რომ მან გაატარა მთელი თავისი ცხოვრება, ისევე, როგორც მამამისმა ფალიერომ, ამ საქმეში, რომელიც ქმნიდა ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშებს, ძალიან მსუბუქს, რომლებიც შეიქმნა რეკორდების დასამყარებლად. ჟურნალ *Biciclette*-ის 2013 წლის ნოემბერ-დეკემბრის ნომერი *d'epoca*, ასევე, აჩვენებს MASI Gran Criterium ველოსიპედი 1974 წლიდან.

62. და ბოლოს, ჟურნალ *Rouler*-ის მთელი სტატია 2011 წლიდან ეძღვნება MASI ველოსიპედებს, ინგლისურ ენაზე. თუმცა, როგორც განმცხადებელი ამტკიცებს, ეს სტატია შეიცავს უამრავ ამონაწერს, რომელიც წარმოადგენს ნიშანს MASI, როგორც პრესტიჟულ, მაგრამ ისტორიულ ნიშანს, ხოლო განმცხადებელი ამ სტატიაში აღწერილია, როგორც „დაკარგული სამყაროს წარმომადგენელი“ იმ

სირთულეების გამო, რომლებსაც განიცდის ნიშნები, რადგან ისინი „იტალიაში დგანან გლობალური კონკურენციის წინაშე“.

63. რაც შეეხება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც მოხსენიებულია სააპელაციო საბჭოს მიერ, სადავო გადაწყვეტილების 32-ე პუნქტში, რომელიც მოიცავს ეპიზოდს განმცხადებლისა და მისი ნიშნის შესახებ MASI, უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო საბჭო ამ მხრივ ეყრდნობოდა მხოლოდ კინოკომპანია Lumière-ის განცხადებას, რომელიც ერთვის საჩივარს, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს დოკუმენტური ფილმი წარმოების პროცესში იყო 2015 წლის ივნისში, თუმცა, არც დოკუმენტური ფილმის დასრულების (არსებობის) ფაქტი და არც ამ დოკუმენტური ფილმის შინაარსი არ იყო წარმოდგენილი, როგორც მტკიცებულება. გარდა ამისა, საქმის მასალებში არ დევს მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ დოკუმენტური ფილმი რეალურად არის სასაქონლო ნიშნის MASI-ს ველოსიპედებზე.

64. რაც შეეხება განმცხადებლის მიერ წარმოებულ ანგარიშ-ფაქტურებს, ამკარაა, რომ ისინი ძირითადად 1970-იანი წლებით თარიღდება. სწორედ ამ დროს ხდება სასაქონლო ნიშანზე MASI უფლებების გაყიდვა მესამე პირის მამის, ფალიერო მასის მიერ კომპანია ჰაროზე და ეს უკანასკნელი გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რათა განეხილათ იქ ნიშანი, ხოლო მესამე პირი განაგრძობდა მის ბიზნესს იტალიაში. სასაქონლო ნიშნის MASI-ის ხანგრძლივობა მხოლოდ ამიტომაც შეიძლება დადგეს ეჭვქვეშ.

65. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ რეკომენდაციით არ არის აუცილებელი დადგინდეს, რომ არარეგისტრირებული ნიშანი გამოიყენებოდა იმ ტერიტორიაზე, რომლის მიმართაც მოითხოვება დაცვა (იხ. პარაგრაფი 54). თუმცა, ნიშნის ნებისმიერი ფორმით რეკლამირება და მისი ხანგრძლივობა, მასშტაბი და გეოგრაფიული არეალი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებია იმის დასადგენად, არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი პარიზის კონვენციის მნიშვნელობით (იხ. §50 ზემოთ).

66. როგორც EUIPO ამტკიცებს, იტალიაში გაცემული ზოგიერთი ინვოისი თარიღდება 1990-იანი წლებით და რელევანტური არის სადავო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადის შეტანის თარიღისათვის - 1996 წლის 27 ნოემბრისათვის. სხვა უახლესი ინვოისები, ასევე, გაცემულია 2012 წლამდე, რომლებიც ადასტურებს გაყიდვებს როგორც იტალიაში, ისე სხვა ქვეყნებში, როგორცაა: გერმანია, ბელგია, აშშ, იაპონია, შვედეთი და შვეიცარია.

67. თუმცა, როგორც განმცხადებელი ამტკიცებს, ამ ინვოისების უმეტესობა 1996 წლამდეა გამოწერილი ან ეხება სხვა ქვეყანაში განხორციელებულ გაყიდვებს. 1996 წლის შემდეგ გაცემულ ინვოისებს შორის მხოლოდ ათეულობით მათგანია დაკავშირებული შესაბამის ტერიტორიასთან, კერძოდ, იტალიასთან და მხოლოდ ერთეული გაყიდვები ფიქსირდება ველოსიპედებსა და მის სათადარიგო ნაწილებზე.

68. აქედან გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ ეს მტკიცებულება არასაკმარისი იყო იმისთვის, რომ სააპელაციო საბჭოს დაედგინა სადავო გადაწყვეტილების 34-ე და 35-ე პუნქტებში, რომ ბათილობის მომთხოვნმა მხარემ ნათლად, დამაჯერებლად და წარმატებით აჩვენა, რომ ნიშანი MASI საყოველთაოდ ცნობილი იყო იტალიაში, პარიზის კონვენციის 6bis მუხლის მნიშვნელობით, ველოსიპედებისთვის და მათი ნაწილებისთვის სადავო სადაო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადის შეტანის თარიღისათვის (27 ნოემბერი 1996) და სადავო ნიშნის ბათილობის მოთხოვნის თარიღისათვის (2014 წლის 28 მარტი).

69. უფრო მეტიც, უნდა აღინიშნოს, რომ მესამე პირს არ წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება ერთობლივ რეკომენდაციაში ნახსენებ სხვა რელევანტურ გარემოებებთან დაკავშირებით (იხ. პუნქტი

50 ზემოთ), რათა დადგენილიყო, რომ მისი ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშანი საყოველთაოდ იყო ცნობილი.

70. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ მესამე პირმა ვერ უზრუნველყო მტკიცების ტვირთის დაძლევა და რაიმე დოკუმენტის წარდგენა, რომელიც დაადასტურებდა სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე გამოყენებადობის მასშტაბს ან თუნდაც ნიშნის ცნობადობაში განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობას (იხ., ამასთან დაკავშირებით, 2012 წლის 1 თებერვლის გადაწყვეტილება, Carrols v OHIM - Gambettola (Pollo Tropical Chicken GRILL), T-291/09, EU:T :2012:39, პუნქტი 75).

71. მეორე მხრივ, საძიებო სისტემიდან ადრინდელი ნიშნის ძიება არ ეხება მესამე პირის საქონელს, არამედ, ეხება სასაქონლო ნიშანს „Haro“, რომელიც იმავე სახელწოდებით იყიდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარდა ამისა, მესამე პირს არ წარმოუდგენია რაიმე ხელშესახები მტკიცებულება მის მიერ იმ ნიშნის რეკლამირებისთვის გაწეული ხარჯების შესახებ, რომელზეც ჰქონდა მოთხოვნა წარდგენილი.

72. მესამე საკითხი ეხება რეგისტრაციის ან განაცხადის ხანგრძლივობასა და გეოგრაფიულ არეალს, რა დროსაც გასათვალისწინებელია, რომ ადრინდელი ნიშანი MASI რეგისტრირებული იყო უწყვეტად 2003 წლამდე და შემდეგ ხელახლა 2009 წლიდან იტალიაში. თუმცა, როგორც ჩანს 2003 წელს ნიშნის რეგისტრაცია არ განახლებულა შეცდომის ან მესამე პირის გადაცდომის გამო.

73. და ბოლოს, არავითარი მითითება რაიმე გადაწყვეტილებაზე არ გაკეთებულა, რომელშიც აღიარებული ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნად იქნებოდა აღიარებული კომპეტენტური ორგანოების მიერ.

74. მაშასადამე, მესამე პირის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებიდან, შეუძლებელია დადგინდეს სასაქონლო ნიშნის ცნობადობის რეალური დონე შესაბამის სამიზნე საზოგადოებაში. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარება დაუშვებელია მხოლოდ ვარაუდების საფუძველზე (იხ. §58 ზემოთ).

75. და ბოლოს, გასათვალისწინებელია, რომ საყოველთაოდ აღიარებული ნიშნის ცნობადობის დონე საზოგადოებაში უფრო მაღალია, ვიდრე ნიშნისა, რომელსაც აქვს კარგი რეპუტაცია, შესაბამისად, ნიშნის საყოველთაოდ ცნობისათვის დადგენილი მტკიცების სტანდარტი უფრო მაღალია, ვიდრე რეგულაციის №207/2009 მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის შემთხვევაში, რომელიც ეხება ნიშნის რეპუტაციის დადასტურებას. ამ დებულების მიზანია უზრუნველყოს საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნების გამოყენებისაგან სპეციალური დაცვა იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი არ არის ჯერ დარეგისტრირებული. ამიტომ გასაკვირი არ არის, თუ საყოველთაოდ ცნობადად მიჩნევის მოთხოვნა სასაქონლო ნიშნისთვის აწესებს შედარებით მაღალ სტანდარტს, რათა მან ისარგებლოს ასეთი განსაკუთრებული დაცვით (იხ 2008 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება, BoomerangTV , T-420/03, EU:T :2008:203, პუნქტი 110, და სასამართლოს მრჩეველი ჯეიკობსის აზრი General Motors-ზე C-375/97, EU:C:1998:575, პუნქტები 32 და 33).

76. აქედან გამომდინარე მივდივართ დასკვნამდე, რომ მესამე პირმა სათანადოდ ვერ დაამტკიცა, რომ ადრინდელი ნიშანი იყო საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშანი პარიზის კონვენციის მე-6bis მუხლის მნიშვნელობით სადავო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანის დრო (27 ნოემბერი 1996 წ.), კონკრეტულად კი ბათილად ცნობის შესახებ განცხადების შეტანის თარიღისათვის. (2014 წლის 28 მარტი). როგორც განმცხადებელი აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ ადრინდელი ნიშანი MASI შეიძლება, წარსულში, სარგებლობდა გარკვეული რეპუტაციით, ან თუნდაც ჰქონდა საყოველთაოდ

ცნობილის სტატუსი, მიუხედავად ამისა, ველოსიპედის სფეროში ის მაინც არსებითად წარსული მოვლენაა და არ მტკიცდება საკმარისი მტკიცებულებით, რომ მას ჰქონდა განგრძობითი ხასიათი ბათილად ცნობის შესახებ განცხადების შეტანის დღემდე.

77. შესაბამისად, მეორე სასარჩელო მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს და გასაჩივრებული გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს.

78. ვინაიდან სადავო გადაწყვეტილება გაუქმებულია 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და №207/2009 რეგულაციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევის გამო, საჩივარი, რომელიც ეხება ადრე საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის არსებობას, პარიზის კონვენციის მნიშვნელობით აღარ არსებობს, რის შედეგადაც ნიშნებს შორის მსგავსებისა და აღრევის არსებობის შეფასება აღარ არის საჭირო.

79. პარალელურად, აუცილებელია განიხილოს მესამე პირის მოთხოვნა, რომ სასამართლომ ნიშნის გაუქმებამდე იხელმძღვანელოს 38-ა პარაგრაფის შესაბამისად ბათილობის საფუძვლებზე.

80. ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ სააპელაციო საბჭომ არ მიიღო გადაწყვეტილება სადავო გადაწყვეტილებაში ბათილობის საფუძვლით, ვინაიდან მან დააკმაყოფილა ბათილობის განცხადება იმ მოტივით, რომ არსებობდა ადრინდელ საყოველთაოდ ცნობილ ნიშანთან „MASI“ აღრევის ალბათობა №207/2009 რეგულაციის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

81. უნდა აღინიშნოს, რომ საერთო სასამართლოში სარჩელის შეტანის მიზანია EUIPO-ს სააპელაციო საბჭოს გადაწყვეტილების კანონიერების განხილვა. შესაბამისად, სასამართლო განხილვის დროს არ უნდა გასცდეს დავის ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებს, როგორც ის იქნა წარმოდგენილი სააპელაციო საბჭოს წინაშე (იხ. 2014 წლის 12 მარტის გადაწყვეტილება, *El Corte Inglés v OHIM - Technisynthese (BTS)*, T-592/10, არ არის გამოქვეყნებული, EU:T :2014:117, პუნქტი 19 და სასამართლო პრაქტიკა ციტირებული).

82 გარდა ამისა, თუნდაც იმ დაშვებით, რომ მესამე პირის მოთხოვნა შეიძლება განიმარტოს, როგორც მხარის ინტერესი გასაჩივრებული გადაწყვეტილების შეცვლის თაობაზე, აღსანიშნავია, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების შეცვლის უფლებამოსილება არ აძლევს მას უფლებას ჩაანაცვლოს საკუთარი არგუმენტებით სააპელაციო პალატის არგუმენტები ან მათი მსჯელობა ან შეფასება, რომლის შესახებაც სააპელაციო საბჭოს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი პოზიცია. ამიტომ, გადაწყვეტილებების შეცვლის უფლებამოსილების გამოყენება უნდა შემოიფარგლოს იმ საკითხებით, რაც იძლევა სააპელაციო საბჭოს მიერ გაკეთებული შეფასებების განხილვის შესაძლებლობას და სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს ფაქტობრივი გარემოებებისა და სამართლებრივი შეფასებების საფუძვლები, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიეღოს სააპელაციო საბჭოს (2011 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილება, *Edwin v OHIM*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, პუნქტი 72).

83. წინამდებარე საქმეში, პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო საბჭომ გადაწყვეტილებებში არ იხელმძღვანელა ბათილობის საფუძვლებით, რომელსაც ეყრდნობა მესამე პირი და მეორე განმარტება კი გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოში არ იქნა წარმოდგენილი საკმარისი მტკიცებულებები ბათილობის საფუძვლების დასადგენად. მაშასადამე, მესამე პირის მოთხოვნა, რომ სასამართლომ გამოიკვლიოს ისინი, მისი დაუშვებლობის გამო, არ უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული.

ხარჯები

84 საერთო სასამართლოს რეგლამენტის 134-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, წარუმატებელ მხარეს უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა, თუ ამის შესახებ მოთხოვნა დაყენებული ჰქონდა გამარჯვებულ მხარეს. ვინაიდან EUIPO აღმოჩნდა წაგებული მხარე, მას უნდა დაეკისროს ხარჯების გადახდა განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ოდენობითა და ფორმით.

85. რეგლამენტის 138-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, მესამე პირმა თავად უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯები.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,

საერთო სასამართლო (მეექვსე პალატა)

ადგენს:

1. გაუქმდეს ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისის (EUIPO) სააპელაციო საბჭოს პირველი კოლეგიის 2016 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილება (R 793/2015-1);
2. დაევალოს EUIPO-ს, გარდა საკუთარი ხარჯებისა, გადაიხადოს J.-M. -E.V. e hijos, SRL -ის მიერ გაწეული ხარჯები;
3. დაეკისროს ალბერტო მასის დაფაროს საკუთარი ხარჯები.

ბერარდისი პაპასავასი სპინენანუ-მატეი

ჩაბარებულია სასამართლოს ღია სხდომაზე, ლუქსემბურგში 2018 წლის 3 მაისს.

E. Coulon
რეგისტრატორი

G. Berardis
პრეზიდენტი

* საქმის ენა: ინგლისური.

18/06/2009, C-487/07, L'Oréal

სასამართლოს გადაწყვეტილება (პირველი პალატა)

2009 წლის 18 ივნისი (*)

(დირექტივა 89/104/EEC – სასაქონლო ნიშნები – მე-5 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები – გამოყენება შედარებით რეკლამაში – ასეთი გამოყენების აკრძალვის უფლება – სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციით უსამართლო სარგებლობა – სასაქონლო ნიშნის ფუნქციების დარღვევა – დირექტივა 84/450/EEC – შედარებითი რეკლამა – მუხლი მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები – წესები რა შემთხვევებშია ნებადართული შედარებითი რეკლამა – სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციით არასამართლიანი სარგებლობა – საქონლის წარდგენა, როგორც იმიტაცია ან რეპლიკა)
საქმეში C-487/07,

მითითება წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად EC 234-ე მუხლის საფუძველზე სააპელაციო სასამართლოს (ინგლისი) და უელსი) (სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია) (გაერთიანებული სამეფო), მიღებული 2007 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, მიღებული სასამართლოში 2007 წლის 5 ნოემბერს, სამართალწარმოებისას

L'Oreal SA (ლ'ორეალ სა),

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (ლანკომ პარფიუმ ე ბოტე & სიე სნკ),

Laboratoire Garnier & Cie (ლაბორატუარ გარნიე & სიე)

V

Bellure NV (ბელლურ ნვ),

Malaika Investments Ltd (მალაიკა ინვესტმენტს ლტდ), ვაჭრობს როგორც „თაფლის ჭურჭლის კოსმეტიკა და პარფიუმერიის გაყიდვები“,

Starion International Ltd, (სტარიონ ინტერნეიშენალ ლტდ)

სასამართლო (პირველი პალატა),

დაკომპლექტებულია მოსამართლეებისაგან: P. Jann, (პ. ჯენ) პალატის პრეზიდენტი, M. Ilešič (მ. ილესიჩ) (მომხსენებელი), A. Tizzano (ა. ტიცანო), A. Borg Barthet (ა. ბორგ ბარტელი), და E. Levits, (ე. ლავიტს)

სასამართლოს მრჩეველი: P. Mengozzi (პ. მენგოცი),

რეგისტრატორი: R. Șereș (რ. შერეს), ადმინისტრატორი,

წერილობითი პროცედურის გათვალისწინებით და 2008 წლის 5 ნოემბრის მოსმენის საფუძველზე

შემდეგი პირების სახელით წარმოდგენილ პოზიციებზე დაკვირვებების განხილვის შემდეგ:

- L'Oréal SA (ელ.. ორეალ), Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (ლანკომ პარფიუმს ეტ ბეყტე & ციე SNC) და Laboratoire Garnier & Cie (ლაბორატორიე განიერ & სი აი ი), H. Carr QC (ჰ. ქარ ქუი სი) და D. Anderson QC (დ. ანდერსონ ქიუ სი) და J. Reid, (ჯეი რეიდ), Baker & McKenzie LLP დავალებით,
- Malaika Investments Ltd (მალაიკა ინვესტმენტ ლტდ) და Starion International Ltd (სტარიონ ინთერნეიშენალ ლტდ), R. Wyand QC (რ. წინდ ქიუ სი), და H. Porter (ჰ. პოტერ) და T. Moody-Stuart (ტ. მუდი-სტუარტ), ადვოკატები,
- გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა, წარმოდგენილი T. Harris-ის (ტ. ჰარისი) და შემდგომში L. Seeboruth-ის (ლ. სიბორუთი), როგორც აგენტები და S. Malynciz-ს (ს. მალინციზი) მიერ - ადვოკატი,
- საფრანგეთის მთავრობა, წარმოდგენილი G. de Bergues (ჯი. დე ბერგუს)და A.-L. During. (ეი. ელ. დიურინგ) და B. Beaupère Manokha (ბი.ბეუპერე მანოხა), მოქმედი, როგორც აგენტები,
- ნიდერლანდების მთავრობა, წარმოდგენილი C. Wissels-ის (სი წისსელი) მიერ, რომელიც მოქმედებს როგორც აგენტი,
- პოლონეთის მთავრობა, A. Rutkowska (ა. რუტკოვსკა) და K. Rokicka (კ. როკიცკას) მიერ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც აგენტები,
- პორტუგალიის მთავრობა, L. Inez Fernandes (ლ. ინეს ფერნანდესი) და I. Vieira da Silva (ი. ვიეირა და სილვა), რომლებიც მოქმედებენ, როგორც აგენტები,
- ევროკომისია, W. Wils-ისა (ვ. ვილსონისა) და H. Krämer (ჰ. კრამერის)- ის მიერ, რომლებიც მოქმედებენ, როგორც აგენტები.

2009 წლის 10 თებერვლის სხდომაზე სასამართლოს მრჩევლის აზრის მოსმენის შემდეგ,

სასამართლომ დაადგინა

გადაწყვეტილება

1. წინასწარი გადაწყვეტილების ეს მითითება ეხება მე-5 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების ინტერპრეტაციას. 1988 წლის 21 დეკემბრის პირველი საბჭოს დირექტივის №89/104/EEC სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობების დაახლოების შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1) და საბჭოს №84/450/EEC შეცდომაში შემყვანი და შედარებითი რეკლამის შესახებ 1984 წლის 10 სექტემბრის დირექტივის მე-3აა მუხლის პირველი პუნქტი-დირექტივა (OJ 1984 L 250, გვ. 17), შესწორებული ევროპარლამენტის №97/55/EC დირექტივით და 1997 წლის 6 ოქტომბრის საბჭო (OJ 1997 L 290, გვ. 18) („დირექტივა 84/450“).

2. მითითება შეტანილ იქნა საქმისწარმოებაში L'Oréal SA, Lancôme parfums et. beauté & Cie SNC და Laboratoire Garnier & Cie ("L'Oréal და სხვები"-სთან ერთად) Bellure NV ('Bellure')-ს Malaika Investments Ltd, წინააღმდეგ, რომელიც ვაჭრობდა, როგორც „თაფლის ჭურჭლის კოსმეტიკისა და პარფიუმერიის გაყიდვები“ („Malaika“) და „სტარიონ ინტერნეიშენალ ლტდ.“ (Starion International Ltd („Starion“), რომელშიც მოსარჩელები ითხოვენ დადგენილიყო, რომ მათ სასაქონლო ნიშანზე უფლებები დაარღვია მოპასუხებმა.

სამართლებრივი კონტექსტი

კავშირის კანონმდებლობა

3. დირექტივა №89/104 გაუქმდა ევროპარლამენტის 2008 წლის 22 ოქტომბრის №2008/95/EC დირექტივით, რათა სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებით მომხდარიყო წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოება (OJ 2008 L 299, გვ. 25), რომელიც ძალაში შევიდა 2008 წლის 28 ნოემბერს. თუმცა, ძირითად პროცესუალური ფაქტების თარიღებთან დაკავშირებით, ეს სამართალწარმოება კვლავ რეგულირდება №89/104 დირექტივით.

4. №89/104 დირექტივის პრეამბულის მე-10 პუნქტი არის შემდეგი შინაარსის მატარებელი: ... რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის დაცვა, რომლის ფუნქცია, როგორც წესი წარმოშობის წყაროზე მითითება, არის აბსოლუტური თუ სასაქონლო ნიშანი და სიმბოლო, ასევე, საქონელი ან მომსახურება იდენტიურია; ... დაცვა ვრცელდება, აგრეთვე, თუ სასაქონლო ნიშანი და სიმბოლო, ასევე, საქონელი ან მომსახურება მსგავსია; ... აუცილებელია მსგავსების ცნების ინტერპრეტაცია აღრევასთან დაკავშირებით; ... მსგავსებიდან გამომდინარე აღრევის შეფასება დამოკიდებულია მრავალ ელემენტზე, განსაკუთრებით კი სასაქონლო ნიშნის ბაზარზე ცნობადობაზე, ასოციაციაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს გამოყენებულ ან რეგისტრირებულ ნიშანთან, სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს და იდენტიფიცირებულ საქონელსა თუ მომსახურებას შორის მსგავსების ხარისხი წარმოადგენს ასეთი დაცვის სპეციფიკურ პირობას; ... გზები, რომლითაც შეიძლება დადგინდეს აღრევის ალბათობა, და, კერძოდ, მტკიცების პასუხისმგებლობა, არის ეროვნული პროცედურული წესების საკითხი, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება დირექტივას“.

5. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლი, რომლის სათაურია „სასაქონლო ნიშნით მინიჭებული უფლებები“ ამბობს:

„1. რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი მფლობელს ანიჭებს მასზე განსაკუთრებულ უფლებებს. მესაკუთრეს უფლება აქვს წინ აღუდგეს მესამე პირების მიერ, მისი თანხმობის გარეშე, ნებისმიერი სიმბოლოს სავაჭრო მიზნებისათვის გამოყენებას თუ:

- (ა) სიმბოლო რეგისტრირებული ნიშნის იდენტიურია, ხოლო საქონელი ან მომსახურება მსგავსია;
- (ბ) სიმბოლო, თუ მისი სასაქონლო ნიშანთან იდენტურობის ან მსგავსების გამო და საქონლისა და მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო ჩნდება საზოგადოების მხრიდან აღრევის ალბათობა, რომელიც მოიცავს სასაქონლო ნიშანსა და სიმბოლოს შორის ასოცირების ალბათობასაც.

2. ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია, ასევე, უზრუნველყოს, რომ ნიშანზე უფლებების მფლობელს უფლება აქვს აუკრძალოს ნებისმიერ მესამე პირს, რომელსაც არ აქვს მისი თანხმობა, გამოიყენოს ნიშანი, რომელიც სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსია, განსხვავებული საქონლის ან მომსახურებისთვის, თუ რეგისტრირებულ ნიშანს აქვს რეპუტაცია წევრ ქვეყანაში და როდესაც ამ ნიშნის გამოყენება სათანადო საფუძვლის გარეშე არასამართლიან უპირატესობას უქმნის მას ან ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას.

3. პირველი და მე-2 პუნქტებით, inter alia, შეიძლება აიკრძალოს:

...

(ბ) საქონლის შეთავაზება, ან მათი ბაზარზე გატანა ან ამ მიზნებისათვის მათი შენახვა, ან მომსახურების შეთავაზება ან მიწოდება ნიშნით

...

დ) ნიშნის გამოყენება სატიტულო ფურცელზე და რეკლამაში.

...

6. დირექტივის მე-6 მუხლის სათაურია „სასაქონლო ნიშანზე უფლებების შეზღუდვა“. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი უზრუნველყოფს: სასაქონლო ნიშანი არ ანიჭებს მფლობელს უფლებას აუკრძალოს მესამე პირს მისი გამოყენება სავაჭრო მიზნებისათვის:

...

(ბ) თუ ნიშანი აღნიშნავს საქონლის სახეობას, ხარისხს, რაოდენობას, დანიშნულებას, ღირებულებას, გეოგრაფიულ ადგილწარმოშობას, საქონლის წარმოების ან მომსახურების გაწევის დროს ან საქონლისა და მომსახურების სხვა მახასიათებლებს;

...“

7. დებულებები, რომლებიც ეხება შედარებით რეკლამას, აისახა №84/450 დირექტივაში №97/55 დირექტივის საფუძველზე.

8. დირექტივის პრეამბულის მე-2, მე-7, მე-9, მე-11, 13-15 და მე-19 პუნქტები ფორმულირებულია შემდეგნაირად:

„(2) ... შიდა ბაზრის დასრულება ნიშნავს არჩევანის უფრო ფართო სპექტრს; ... იმის გათვალისწინებით, რომ მომხმარებელს შეუძლია და უნდა გამოიყენოს შიდა ბაზარი მაქსიმალურად და რომ რეკლამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება საზოგადოებაში შექმნას წარმოდგენა საქონელსა და მომსახურებაზე, ძირითადი დებულებები, რომლებიც არეგულირებს შედარებითი რეკლამის ფორმასა და შინაარსს, უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ხოლო წევრ ქვეყნებში შედარებითი რეკლამის გამოყენების პირობები ჰარმონიზებული; ... თუ ეს პირობები დაკმაყოფილებულია, ეს ხელს შეუწყობს სხვადასხვა შესადარებელი პროდუქტის ობიექტურად დემონსტრირებას; ... შედარებით რეკლამას შეუძლია, ასევე, წახალისოს კონკურენცია საქონლისა და მომსახურების მომწოდებლებს შორის მომხმარებლის სასარგებლოდ;

...

(7) ... მნიშვნელოვანია არსებობდეს ნებადართული შედარებითი რეკლამირების პირობები, რათა შედარების დროს დადგენადი იყოს ის შემთხვევები, რომლებიც იწვევს კონკურენციის დარღვევას, ზიანს აყენებს კონკურენტს და უარყოფით გავლენას ახდენს მომხმარებლის არჩევანზე. ... ნებადართული რეკლამის ასეთი პირობები უნდა მოიცავდეს საქონლისა და მომსახურების მახასიათებლების ობიექტური შედარების კრიტერიუმებს;

...

(9) ... რათა თავიდან იქნას აცილებული კონკურენციის წესების დარღვევით და არასამართლიანი წესით შედარებითი რეკლამის გამოყენება შედარებითი რეკლამის დროს, დაშვებულია მხოლოდ იმ საქონლისა და მომსახურების შედარება, რომელიც აკმაყოფილებს იმავე საჭიროებებს ან განკუთვნილია იგივე მიზნისთვის.

...

(11) ... შედარებითი რეკლამის პირობები უნდა იყოს კუმულაციური და იცავდეს მთლიანობას ...

(13) ... №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლი ... ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებებს რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნის მფლობელს, მათ შორის, ანიჭებს უფლებას, წინ აღუდგეს ნებისმიერ მესამე პირს ვაჭრობის დროს გამოიყენოს ნებისმიერი ნიშანი, რომელიც სასაქონლო ნიშნის იდენტურია ან მსგავსია, ხოლო საქონელი ან მომსახურება იდენტური ან საჭიროების შემთხვევაში, სხვა საქონელთან მიმართებაშიც;

(14) ... თუმცა, შედარებითი რეკლამის ეფექტიანობის მიზნით, შეიძლება აუცილებელი იყოს კონკურენტის საქონლის ან მომსახურების იდენტიფიცირება იმ სასაქონლო ნიშნის ან სავაჭრო სახელწოდებასთან მითითებით, რომლის მფლობელიც ეს უკანასკნელია;

(15) ... სხვისი სასაქონლო ნიშნის, სავაჭრო დასახელების ან სხვა განმასხვავებელუნარიანი ნიშნების გამოყენება არ არღვევს ნიშნის მფლობელის განსაკუთრებულ უფლებას იმ შემთხვევებში, როდესაც იგი აკმაყოფილებს ამ დირექტივით დადგენილ პირობებს, და იგი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, მხოლოდ მათ შორის განსხვავებისა და ამით მათ შორის არსებულ ობიექტურ განსხვავებებზე ხაზგასმის მიზნით.

...

(19) ... შედარება, რომელიც წარმოადგენს საქონლის ან მომსახურების იმიტაციას, რომელიც მონიშნულია დაცული სასაქონლო ნიშნით ან სავაჭრო დასახელებით, არ ჩაითვლება შედარებითი რეკლამის ნებადართულ გამოყენებად.

9. დირექტივა №84/450 პირველ მუხლში ნათქვამია, რომ მისი მიზანია *inter alia*, ჩამოაყალიბოს პირობები, რომლის მიხედვითაც ნებადართულია შედარებითი რეკლამა.

10. ამ დირექტივის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ „რეკლამა“ ნიშნავს „ნებისმიერი ფორმით წარმოდგენილობას, რაც დაკავშირებულია ვაჭრობასთან, ბიზნესთან, ხელობასთან ან პროფესიასთან, რათა ხელი შეუწყოს საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას, მათ შორის, თემატიკა დაკავშირებული უძრავ ქონებასთან, უფლებებთან და მოვალეობებთან“. მე-2 მუხლის მე-2ა პუნქტი აცხადებს, რომ „შედარებითი რეკლამა“ ნიშნავს „ნებისმიერ რეკლამას, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად აიდენტიფიცირებს კონკურენტს ან კონკურენტის მიერ შემოთავაზებულ საქონელს ან მომსახურებას“.

11. ამ დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს:

„შედარებითი რეკლამის დროს შედარება ნებადართულია, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

(ა) არ არის შეცდომაში შემყვანი მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-3 მუხლისა და მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით;

...

(დ) არ ქმნის აღრევას ბაზარზე რეკლამის განმთავსებელსა და კონკურენტს შორის ან რეკლამის განმთავსებლის სასაქონლო ნიშანს, სავაჭრო დასახელებას, სხვა განმასხვავებელუნარიან ნიშანს, საქონელს ან მომსახურებასა და კონკურენტის ნიშნებს შორის;

(ე) არ ახდენს კონკურენტის სასაქონლო ნიშნების, სავაჭრო დასახელებების, სხვა განმასხვავებელუნარიანი ნიშნების, საქონლის, მომსახურების, საქმიანობის ან გარემოებების დისკრედიტაციას ან ლანძღვას;

...

(ზ) ის არ სარგებლობს უსამართლოდ სასაქონლო ნიშნის, სავაჭრო დასახელების ან კონკურენტის სხვა განმასხვავებელუნარიანი ნიშნების რეპუტაციით ან კონკურენტი პროდუქტის ადგილწარმოშობის აღნიშვნით;

(თ) ის არ წარმოადგენს საქონელს ან მომსახურებას, რომელიც ახდენს იმ საქონლის ან მომსახურების იმიტაციას ან მიმსგავსებას, რომელსაც აქვს დაცული სასაქონლო ნიშანი ან სავაჭრო დასახელება.“

ეროვნული კანონმდებლობა

12. №89/104 დირექტივის დებულებები გადატანილია ეროვნულ კანონმდებლობაში სასაქონლო ნიშნების შესახებ 1994 წლის აქტში. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი და მე-2 პუნქტი გადატანილი იქნა ამ აქტის მე-10 მუხლის პირველ და მე-3 სექციებში.

13. №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის დებულებები გადატანილ იქნა ეროვნულ კანონმდებლობაში შეცდომაში შემყვანი რეკლამის კონტროლის შესახებ (შესწორება) რეგულაციებით 2000 (SI 2000/914), რომელმაც შემოიღო ახალი რეგულაცია 4A შეცდომაში შემყვანი რეკლამის კონტროლის შესახებ (შესწორება) რეგულაციებით 1988 (SI 1988/915).

დავა ძირითად სამართალწარმოებაში და წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად დასმული კითხვები

14. L'Oréal and Others არიან L'Oréal ჯგუფის წევრები, რომლებიც აწარმოებენ და ბაზარს სთავაზობს კარგ სუნამოებს. გაერთიანებულ სამეფოში ისინი არიან შემდეგი ცნობილი სასაქონლო ნიშნების მფლობელები, რომლებიც რეგისტრირებულია სუნამოებისა და სხვა სურნელოვანი პროდუქტებისთვის:

- Trésor პარფიუმერიის ნიშნები;
- სიტყვიერი ნიშანი Trésor („Trésor“ სიტყვის ნიშანი);
- სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშანი, რომელიც შედგება Trésor-ის სუნამოს ბოთლის გამოსახულებისგან, კერძოდ, წინა და გვერდითა მხარეებიდან, სადაც დატანილია სიტყვა „Trésor“ („Trésor ბოთლი, როგორც სასაქონლო ნიშანი“);

- სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშანი, რომელიც შედგება იმ შეფუთვის გამოსახულებისგან, რომელშიც ის ბოთლი იყიდება, წინა მხრიდან დანახული, კერძოდ, სახელწოდება Trésor („Trésor“ შეფუთვის ნიშანი“);
- Miracle პარფიუმერიის ნიშნები:
- სიტყვიერი ნიშანი Miracle (Miracle სიტყვიერი ნიშანი);
- სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშანი, რომელიც შედგება Miracle სუნამოს ბოთლის გამოსახულებისგან, დანახული წინა მხრიდან, სადაც ჩაწერილია სიტყვიერი ელემენტი „Miracle“ („Miracle ბოთლის ნიშანი“);
- სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშანი, რომელიც შედგება იმ შეფუთვის გამოსახულებისგან, რომელშიც Miracle პარფიუმერიის ფლაკონი იყიდება, წინა მხრიდან დანახული, სადაც ჩაწერილია სიტყვიერი ელემენტი „Miracle (Miracle შეფუთვის ნიშანი);
- სიტყვიერი ნიშანი Anaïs-Anaïs;
- Noa პარფიუმერიის ნიშნები:
- სიტყვიერი ნიშანი Noa Noa; და
- სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშნები, რომელიც შედგება სიტყვიერი ელემენტისგან „Noa “ შესრულებული სტილიზებული ფორმით.

15. გაერთიანებულ სამეფოში Malaika და Starion აკეთებენ დახვეწილი სუნამოების იმიტაციებს, ისეთების როგორებიცაა „Creation Lamis“-ის ასორტიმენტი. Starion, ასევე, ყიდის ისეთი კატეგორიის დახვეწილი სუნამოების იმიტაციებს, როგორიცაა „Dorall“ და „Stitch“.

16. „Creation Lamis“-ისა და „Dorall“-ის კოლექციები იწარმოება Bellure-ის მიერ.

17. „Creation Lamis“-ის კოლექცია მოიცავს, მაგალითად, La Valeur-ის სუნამოს, რომელიც წარმოადგენს Trésor-ის სუნამოს იმიტაციას, ხოლო ბოთლი და შეფუთვა, რომელშიც ის იყიდება, ზოგადად, ვიზუალურად მსგავსია Trésor-ის ბრენდის. იგი, ასევე, შეიცავს Pink Wonder-ის სუნამოს, რომლის სარეალიზაციო ბოთლი და შეფუთვა არის Miracle-ის სუნამოს იმიტაცია და მისი მსგავსია.

18. ორივე შემთხვევაში, სადავო არ არის, რომ მსგავსებამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეცდომაში შეიყვანოს სფეროს პროფესიონალები ან საზოგადოება.

19. „Dorall“ კოლექცია მოიცავს, მაგალითად, Coffret d'Or სუნამოს, რომელიც არის Trésor-ის სუნამოს იმიტაცია, ხოლო ბოთლი და შეფუთვა, რომელშიც ის იყიდება, Trésor-ის ბრენდს ჰგავს მცირედით.

20. შეფუთვა, რომელშიც იყიდება „Stitch“-ის კოლექცია, ძირითადად, გარეგნულად არ არის L'Oréal-ისა და სხვათა მიერ წარმოებული სუნამოების ბოთლებისა და სუნამოების შეფუთვების მსგავსი.

21. „Creation Lamis“, „Dorall“ და „Stitch“ კოლექციების პარფიუმერიები, რეკლამაში Malaika და Starion იყენებს შედარებით სიებს, რომლებსაც ისინი აწვდიან მათ თავიანთ მომხმარებლებს და რომელშიც მითითებულია მათი მაღალი ხარისხის სუნამოების იმიტაციის განმარტოვებელი ბრენდების სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნები („შედარებითი სიები“).

22. L'Oréal-მა და სხვებმა დაიწყეს სამართალწარმოება ინგლისისა და უელსის მართლმსაჯულების უმაღლეს სასამართლოში (Cancery Division) Bellure-ს, Malaika-სა და Starion-ის წინააღმდეგ, სასაქონლო ნიშანზე უფლებების დარღვევის ბრალდებით.

23. L'Oréal და სხვები ამტკიცებდნენ, რომ, პირველ რიგში, შედარების სიების გამოყენება წარმოადგენდა მათი სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნების Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs და სიტყვიერი და მოცულობითი ნიშის Noa-ს უფლებების დარღვევას. მათი განცხადებით ასეთი დარღვევა აკრძალულია 1994 წლის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტით.

24. მეორე მხრივ, ისინი, ასევე, ამტკიცებდნენ, რომ მათი პროდუქციის ბოთლებისა და შეფუთვის იმიტაცია და ამ შეფუთვაში სუნამოების გაყიდვა წარმოადგენდა უფლებების დარღვევას, რაც ეხება მათ Trésor და Miracle სიტყვიერ ნიშნებს და Trésor ბოთლის სიტყვიერ და გამოსახულებით ნიშანს. Trésor შეფუთვის ნიშნის, Miracle ბოთლის ნიშნისა და Miracle შეფუთვის ნიშნების გამოყენება, ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, აკრძალულია 1994 წლის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტით.

25. 2006 წლის 4 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, უმაღლესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა განცხადება იმდენად, რამდენადაც იგი ემყარებოდა 1994 წლის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მე-10 მუხლის პირველ პუნქტს), თუმცა, მან დააკმაყოფილა საჩივარი მხოლოდ Trésor-ის შეფუთვის ნიშანთან და Miracle ბოთლის ნიშანთან მიმართებაში.

26. ერთი მხრივ Malaika-მ და Starion-მა და, მეორე მხრივ, L'Oréal-მა და სხვებმა გაასაჩივრეს ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში (ინგლისი და უელსი) (სამოქალაქო სამართლის კოლეგია).

27. რაც შეეხება შედარების სიების გამოყენებას, სადაც აღნიშნულია სიტყვიერი ნიშნები, რომლებსაც ფლობს L'Oréal და სხვები, რომლებიც ამ უკანასკნელთა აზრით წარმოადგენს შედარებით რეკლამას №84/450 დირექტივის მნიშვნელობით, განმხილველი სასამართლოსთვის ბუნდოვანია, ასეთი ფორმით კონკურენტის სასაქონლო ნიშნის გამოყენება იკრძალება თუ არა №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით.

28. თუ ეს ასეა, განმხილველ სასამართლოს აინტერესებს, დაშვებულია, თუ არა ასეთი გამოყენება №89/104 დირექტივის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან გამომდინარე. ვინაიდან იგი მიიჩნევს, რომ კონკურენტის სასაქონლო ნიშნის გამოყენება შედარებით რეკლამაში აკმაყოფილებს №89/104 დირექტივის მე-6 მუხლის მოთხოვნებს, როდესაც ეს არის რეკლამა №84/450 დირექტივის 3ა მუხლის შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, სასამართლომ ამ საკითხზე უნდა გააკეთოს შეფასება და მოახდინოს ნორმის მისადაგება.

29. რაც შეეხება L'Oréal-ის და სხვათა მიერ ბაზარზე გამოტანილი მაღალი ხარისხის სუნამოების მსგავსი შეფუთვისა და ბოთლების გამოყენებას, განმხილველი სასამართლო მას აძლევს „არასამართლიანი უპირატესობის“ შეფასებას №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით.

30. ამ გარემოებებში, სააპელაციო სასამართლომ (ინგლისი და უელსი) (სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია) გადაწყვიტა შეეჩერებინა საქმისწარმოება და მართლმსაჯულების სასამართლოსთვის მიემართა შემდეგი კითხვებით წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

(1) როდესაც მეწარმე საკუთარი საქონლის ან მომსახურების რეკლამაში იყენებს კონკურენტის საკუთრებაში არსებულ რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს, რათა შეადაროს მის მიერ გასაყიდი საქონლის მახასიათებლები (და განსაკუთრებით სუნი) კონკურენტის პროდუქციის მახასიათებლებს

(და განსაკუთრებით სუნს) ისე, რომ ამან არ გამოიწვიოს აღრევა ან სხვაგვარად არ შეუქმნას საფრთხე სასაქონლო ნიშანს და მის წარმოშობის წყაროს აღნიშვნის არსებით ფუნქციას, ასეთი გამოყენება ექცევა №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში?

(2) როდესაც მეწარმე ვაჭრობისას იყენებს (განსაკუთრებით შედარების სიაში) ცნობილ რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანს საკუთარი პროდუქტის (კერძოდ, მის სუნს) მახასიათებლის მითითების მიზნით ისე, რომ:

(ა) არ იწვევს რაიმე სახის აღრევის ალბათობას; და

ბ) ეს არ იმოქმედებს ცნობილი რეგისტრირებული ნიშნით პროდუქციის გაყიდვაზე; და

(გ) ის არ უქმნის საფრთხეს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის, როგორც წარმოშობის გარანტიის არსებით ფუნქციას და არ აზიანებს ამ ნიშნის რეპუტაციას, იქნება ეს მისი იმიჯის ან რეპუტაციის შელახვით ან განმასხვავებელუნარიანობის შესუსტებით, თუ სხვა გზით; და

(დ) ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მეწარმეების პროდუქტის პოპულარიზაციაში,

ექცევა თუ არა ასეთი გამოყენება №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ფარგლებში?

(3) [დირექტივის №84/450] მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის კონტექსტში, რას ნიშნავს „დაუმსახურებელი უპირატესობის მიღება“ და, კერძოდ, როდესაც შედარების სიაში მეწარმე თავის პროდუქტს ადარებს საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებულ პროდუქტს, დაუმსახურებელ უპირატესობას ანიჭებს თუ არა ამ საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის რეპუტაცია?

(4) აღნიშნული დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის კონტექსტში, რას ნიშნავს „საქონლის ან მომსახურების წარმოდგენა, როგორც იმიტაცია ან მიმსგავსება“ და, კერძოდ, მოიცავს თუ არა ეს გამოთქმა შემთხვევას, როდესაც რაიმე სახით აღრევის ან შეცდომაში შეყვანის გარეშე, მხარე მხოლოდ სიმართლეს ამბობს, რომ მის პროდუქტს აქვს ისეთი ძირითადი მახასიათებელი (სურნელი), როგორც აქვს ცნობილ პროდუქტს, რომელიც დაცულია სასაქონლო ნიშნით?

(5) როდესაც მეწარმე იყენებს ნიშანს, რომელიც რეგისტრირებული რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია, და ეს ნიშანი არ არის სასაქონლო ნიშნის აღრევამდე მსგავსი, ისე, რომ:

(ა) რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის არსებითი ფუნქცია, რომელიც წარმოშობის გარანტიას წარმოადგენს, არ არის შელახული ან რისკის ქვეშ;

(ბ) არ არსებობს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ან მისი რეპუტაციის შელახვის ან/და დაზარალების რისკი;

(გ) არ ამცირებს სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებული პროდუქციის გაყიდვებს; და

(დ) ეს უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს სასაქონლო ნიშნის რეკლამირებაზე, გამოყენებადობაზე და გაძლიერებაზე

(ე) მაგრამ მეწარმე იღებს კომერციულ უპირატესობას მისი ნიშნით რეგისტრირებულ ნიშანთან მსგავსების გამო,

არის თუ არა ეს გამოყენება რეგისტრირებული ნიშნის რეპუტაციის „დაუმსახურებელი უპირატესობის“ გამოყენება [დირექტივა 89/104] მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მნიშვნელობით?“

კითხვები მიწოდებულია წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად

31. როგორც განმხილველმა სასამართლომ აღნიშნა, პირველიდან მეოთხემდე კითხვები, რომლებიც ეხება №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტისა და №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის ინტერპრეტაციას, რომელიც დაკავშირებულია მთავარ სამართალწარმოებაში მოპასუხეების მიერ L'Oréal-ს სიტყვიერი ნიშნების შედარების სიებში გამოყენებასთან, ხოლო მეხუთე შეკითხვა, რომელიც ეხება №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტს, დაკავშირებულია შეფუთვისა და ბოთლების L'Oréal-ის და სხვების მიერ გაყიდვაში მყოფი მაღალი ხარისხის სუნამოების მიმსგავსებული ფორმით გამოყენებას, რომლებიც დაცულია, როგორც სიტყვიერი და მოცულობითი ნიშნები. რადგან მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, ასევე, შეიძლება გავრცელდეს სადავო შედარების სიებზე, მნიშვნელოვანია, რომ ჯერ მეხუთე კითხვას გაეცეს პასუხი.

მეხუთე კითხვა

32. მეხუთე კითხვაში განმხილველი სასამართლო არსებითად სვამს კითხვას, უნდა იქნეს თუ არა განმარტებული №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ისე, რომ მესამე მხარის მიერ იმ ნიშნის მსგავსი ნიშნის გამოყენება, რომელსაც აქვს რეპუტაცია ჩაითვლება დაუმსახურებელ უპირატესობად ამ დებულების მნიშვნელობით, როდესაც ასეთი გამოყენება ანიჭებს მხარეს უპირატესობას მისი საქონლის ან მომსახურების რეკლამირებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი გამოყენება ხდება საზოგადოებისთვის შეცდომაში შეყვანისა ან აღრევის ალბათობის, აგრეთვე, ნიშნის ან მისი მფლობელისთვის ზიანის მიყენების ან რისკის გამოწვევის გარეშე.

33. წინასწარ უნდა აღინიშნოს, რომ იურიდიული და ფაქტობრივი კონტექსტი უნდა განისაზღვროს განმხილველი სასამართლოს მიერ და, შესაბამისად, მართლმსაჯულების სასამართლოს კომპეტენციას არ მიეკუთვნება ფაქტობრივი ხასიათის დასკვნების ექვევებში დაყენება (იხ. საქმე C-153/02 Neri [2003] ECR I-13555, პუნქტები 34 და 35, და საქმე C-347/06 ASM Brescia [2008] ECR I-0000, პუნქტი 28). აქედან გამომდინარე, სასამართლოს კომპეტენციას არ მიეკუთვნება განმხილველი სასამართლოს მიერ დადგენილი ფაქტების შეფასება, მაშინაც თუ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა და საფრანგეთის მთავრობა დავობენ, რომ შესაძლოა საექვო იყოს მესამე მხარის მიერ სასაქონლო ნიშნის მსგავსი ნიშნის გამოყენება იმ მიზნით, რომ ბაზარზე განთავსებული პროდუქცია, რომელიც წარმოადგენს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის იმიტაციას, სარგებელს მიიღებს ამ მესამე მხარის საქონლის რეკლამირებისა და ასეთი გამოყენების გარეშე, რომელიც ზიანს აყენებს იმიჯს ან ამ ნიშნის შემცველი საქონლის რეკლამირების პროცესს.

34. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ადგენს, რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშნების სასარგებლოდ, დაცვის უფრო ფართო ფორმას, ვიდრე გათვალისწინებულია მე-5 მუხლის პირველ პუნქტში. ამ დაცვის სპეციფიკური პირობა მოიცავს რეგისტრირებული ნიშნის იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებას სათანადო მიზეზის გარეშე, რომელიც სარგებლობს ან მიიღებდა დაუმსახურებელ

უპირატესობას ან ზიანს აყენებს ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას. ნიშანი (იხ. საქმე C-425/98 Marca Mode [2000] ECR I-4861, პუნქტი 36; საქმე C-408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I-12537, პუნქტი 27; და საქმე C-102/07 adidas და adidas Benelux [2008] ECR I-2439, პუნქტი 40; 89/104 დირექტივის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტთან ერთად, საქმე C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, პუნქტი 26).

35. გარდა ამისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, ასევე, გამოიყენება იმ საქონლისა და მომსახურების მიმართ, რომელიც იდენტურია ან მსგავსია იმ საქონლისა და მომსახურების, რისთვისაც რეგისტრირებულია ნიშანი (იხ. ამ მიზნით, საქმე C. -292/00 Davidoff [2003] ECR I-389, პუნქტი 30; Adidas- Salomon და Adidas Benelux, პუნქტები 18-დან 22-მდე; და adidas და adidas Benelux, პუნქტი 37).

36. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დარღვევები, სადაც ფიქსირდება, არის სასაქონლო და სიმბოლოს შორის გარკვეული მსგავსების შედეგი, რომლის წყალობითაც საზოგადოების შესაბამისი ნაწილი ერთმანეთთან აკავშირებს ამ ნიშანსა და რეგისტრირებულ ნიშანს, ანუ ადგენს კავშირს მათ შორის აღრევის გარეშე. ამდენად, არ არის აუცილებელი, რომ რეპუტაციის მქონე ნიშანსა და მესამე მხარის მიერ გამოყენებულ ნიშანს შორის იყოს ისეთი მსგავსება, რომ არსებობდეს მათ შორის აღრევის ალბათობა საზოგადოების შესაბამისი ნაწილის მხრიდან. საკმარისია, რომ რეპუტაციის მქონე ნიშანსა და გამოყენებულ ნიშანს შორის საზოგადოების შესაბამისი ნაწილი ადგენს კავშირს (იხ. Adidas-Salomon and Adidas Benelux, პუნქტები 29 და 31. და adidas და adidas Benelux, პუნქტი 41).

37. ასეთი კავშირის არსებობა საზოგადოების გონებაში წარმოადგენს პირობას, რომელიც აუცილებელია, მაგრამ თავისთავად არა საკმარისი იმისათვის, რომ დადგინდეს ზიანის ერთ-ერთი სახეობა, რომლის წინააღმდეგაც უზრუნველყოფს №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი რეპუტაციის მქონე სასაქონლო ნიშნების გამოყენების უფლების აკრძალვას (იხ. ამ მიზნით Intel Corporation, პუნქტები 31 და 32).

38. ზიანის სახეობა, პირველ რიგში, ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის დონის შემცირება, მეორე მხრივ, ამ ნიშნის რეპუტაციის დაზიანება და, მესამე მხრივ, დაუმსახურებელი უპირატესობა, რომელიც მიიღება ამ ნიშნის მაღალი განმასხვავებელუნარიანობით ან რეპუტაციით (იხ. Intel Corporation, პუნქტი 27).

39. რაც შეეხება ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის დონის შემცირებას, რომელიც, ასევე, მოიხსენიება, როგორც „განზავება“, „მოშორება“ ან „განმასხვავებელუნარიანობის შემცირება“ (dillution), ასეთი ზიანი გამოწვეულია, როდესაც ამ ნიშნის უნარი მოახდინოს საქონლის ან მომსახურების იდენტიფიცირება, რისთვისაც ის რეგისტრირებულია, დასუსტებულია მესამე მხარის მიერ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენების გამო, რაც იწვევს ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე ნიშნის იდენტობის გაუფასურებას საზოგადოების გონებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ნიშანს, რომელიც ერთ დროს მყისიერად იწვევდა ასოციაციას იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან, რისთვისაც ის რეგისტრირებულია, დღეს კი ეს მოცემულობა იცვლება (იხილეთ, ამ მიზნით, Intel Corporation, პუნქტი 29).

40. რაც შეეხება ნიშნის რეპუტაციის შელახვას, რომელსაც, ასევე, მოიხსენიებენ, როგორც „შელახვას“ (tarnishment) ან „დეგრადაციას“, ასეთი ზიანი გამოწვეულია, როდესაც საქონელი ან მომსახურება, რისთვისაც იდენტური ან მსგავსი ნიშანი გამოიყენება მესამე მხარის მიერ, შეიძლება აღქმული იყოს საზოგადოების მიერ ისე, რომ სასაქონლო ნიშნის მიზიდულობის ძალა შემცირდეს. ასეთი ზიანის

ალბათობა შეიძლება წარმოიშვას განსაკუთრებით იმ ფაქტიდან, რომ მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებული საქონელი ან მომსახურება ფლობს მახასიათებელს ან ხარისხს, რომელსაც შეუძლია უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ნიშნის იმიჯზე.

41. რაც შეეხება „სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის ან რეპუტაციით დაუმსახურებელი სარგებლის მიღების“ კონცეფციას, რომელსაც, ასევე, მოიხსენიებენ, როგორც „პარაზიტიზმს“ ან „თავისუფალ თარემს“, ეს კონცეფცია ეხება არა ნიშნისთვის მიყენებულ ზიანს, არამედ, მესამე მხარის მიერ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენების შედეგად მიღებულ უპირატესობას. იგი, მათ შორის, მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც, ნიშნის იმიჯის გადაცემის ან იდენტური ან მსგავსი ნიშნით იდენტიფიცირებულ საქონელზე პროექტირებადი მახასიათებლის გამო, აშკარად ხდება ნიშნის რეპუტაციის გამოყენება.

42. ამ სამი სახის ზიანის კატეგორიიდან მხოლოდ ერთი საკმარისია იმისათვის, რომ №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი იქნეს გამოყენებული (იხ., ამასთან დაკავშირებით, Intel Corporation, პუნქტი 28).

43. აქედან გამომდინარე, მესამე მხარის მიერ მაღალი განმასხვავებელუნარიანობის ან რეპუტაციის მქონე ნიშნის გამოყენება შეიძლება იყოს არასამართლიანი მაშინაც კი, თუ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენება არ აზიანებს არც განმასხვავებელუნარიან ხასიათს და არც ნიშნის რეპუტაციას, ან, ზოგადად, მის მფლობელს.

44. იმისათვის, რომ დადგინდეს, სახეზე გვაქვს, თუ არა ნიშნის მაღალი განმასხვავებელუნარიანობით ან რეპუტაციით დაუმსახურებელი უპირატესობა, აუცილებელია გლობალურად შეფასდეს საქმის გარემოებები ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ნიშნის რეპუტაციის სიძლიერეს და ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხს, სადავო ნიშნებს შორის მსგავსების ხარისხსა და შესაბამისი საქონლისა თუ მომსახურების სიახლოვის ბუნებასა და ხარისხს. რაც შეეხება რეპუტაციის სიძლიერეს და ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის ხარისხს, სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ რაც უფრო მყისიერად და ძლიერად მოაგონებს ადრინდელ ნიშანს გვიანდელი ნიშანი, მით უფრო დიდია იმის ალბათობა, რომ ნიშნის ამჟამინდელი, ან სამომავლო გამოყენებით ხდება, ან მოხდება ადრინდელი ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობით, ან რეპუტაციით დაუმსახურებლად სარგებლობა, ან მას ზიანი ადგება ახლა, ან მიადგება მომავალში (იხ. ამ თვალსაზრისით, Intel Corporation, პუნქტები 67-დან 69-მდე).

45. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერი გლობალური შეფასებისას შეიძლება ასევე საჭიროების შემთხვევაში, მხედველობაში იქნეს მიღებული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობის შემცირება ან რეპუტაციის დაზიანება.

46. მოცემულ საქმეში, სადავო არ არის, რომ Malaika და Starion იყენებენ L'Oréal-ისა და სხვათა მიერ რეგისტრირებული რეპუტაციის მქონე ნიშნების მსგავს შეფუთვას და ბოთლებს, რათა ბაზარზე განათავსონ სუნამოები, რომლებიც წარმოადგენს ძვირადღირებული სუნამოების იმიტაციას.

47. ამასთან დაკავშირებით, განმხილველმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებობს კავშირი Malaika-სა და Starion-ის მიერ გამოყენებულ გარკვეულ შეფუთვასა და, მეორე მხრივ, L'Oréal-ისა და სხვების კუთვნილ შეფუთვასა და ბოთლებს შორის. გარდა ამისა, საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ ეს კავშირი კომერციულ უპირატესობას ანიჭებს მთავარ სამართალწარმოებაში მოპასუხეებს. საქმის მასალებიდან ასევე, ირკვევა, რომ მსგავსება ამ ნიშნებსა და Malaika-სა და Starion-ის მიერ ბაზარზე გამოქვეყნებულ

პროდუქტებს შორის განზრახ შეიქმნა იმისათვის, რომ საზოგადოების გონებაში შეიქმნას ასოციაცია კარგ სუნამოებსა და მათ იმიტაციებს შორის, რათა ხელი შეეწყოს ამ იმიტაციების რეკლამირებას.

48. განმხილველმა სასამართლომ უნდა გააკეთოს მნიშვნელოვანი შეფასებები, რათა დაადგინოს, შეიძლება თუ არა ამ გარემოებებში ჩაითვალოს, რომ დაუმსახურებელი უპირატესობით სარგებლობს ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი ან რეპუტაცია, კერძოდ, სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს ის ფაქტი, რომ იმიტაციური სუნამოების მსგავსი შეფუთვებისა და ბოთლების გამოყენება განპირობებულია სარეკლამო მიზნებისთვის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათისა და იმ ნიშნების რეპუტაციის გამო.

49. ამასთან დაკავშირებით, როდესაც მესამე მხარე ცდილობს, რეპუტაციის მქონე ნიშნის მსგავსი ნიშნის გამოყენებით გაიუმჯობესოს საკუთარი მდგომარეობა, რათა სარგებელი მიიღოს მისი მიზიდულობის ძალით, მისი რეპუტაციით და პრესტიჟით და ის გამოიყენოს ყოველგვარი ფინანსური კომპენსაციის გადახდის გარეშე და ამ კუთხით საკუთარი ძალისხმევის გარეშე ისარგებლოს ამ ნიშნის მფლობელის მიერ დახარჯული მარკეტინგული ძალისხმევით, რაც გაწია მან ამ ნიშნის იმიჯის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად. ასეთი გამოყენება უნდა ჩაითვალოს უპირატესობად, რომელსაც ის იღებს დაუმსახურებლად, ამ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათისა და რეპუტაციის გამო.

50. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მეხუთე კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი უნდა იქნეს განმარტებული, რომ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის ან რეპუტაციით დაუმსახურებელი სარგებლობის გამოყენება ამ დებულების მნიშვნელობით არ მოითხოვს, რომ არსებობდეს აღრევის ან ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის ან რეპუტაციის ან, ზოგადად, მისი მფლობელისთვის ზიანის მიყენების ალბათობა. უპირატესობა, რომელიც გამოწვეულია რეპუტაციის მქონე ნიშნის მსგავსი ნიშნის მესამე მხარის მიერ გამოყენების შედეგად, არის სხვისი რეპუტაციის და განმასხვავებელუნარიანობის გამოყენებით უსამართლოდ მიღებული უპირატესობა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მესამე პირი ცდილობს ამგვარი გამოყენებით სხვისი ნიშნის მიზიდულობის ძალის, რეპუტაციისა და პრესტიჟის გამოყენებას, ფინანსური კომპენსაციის გადახდის გარეშე.

პირველი და მეორე კითხვა

51. პირველი კითხვით, განმხილველი სასამართლო სვამს კითხვას, უნდა მოხდეს თუ არა №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების ინტერპრეტაცია ისე, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს აღკვეთოს მესამე მხარის მიერ იდენტური ნიშნის გამოყენება შედარებით რეკლამაში, იდენტური საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში, თუ ამგვარმა გამოყენებამ არ შეუძლია საფრთხე შეუქმნას ნიშნის არსებით ფუნქციას, რომელიც არის საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის წყაროს მითითება. მეორე კითხვით, რომელიც პირველ კითხვასთან ერთად უნდა განიხილებოდეს, განმხილველი სასამართლო არსებითად სვამს კითხვას, შეუძლია თუ არა საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნის მფლობელმა წინააღმდეგობა გაუწიოს ასეთ გამოყენებას მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, თუ ამ გამოყენებას არ შეუძლია საფრთხე შეუქმნას ნიშნის რომელიმე ფუნქციას, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მესამე მხარის საქონლის ან მომსახურების პოპულარიზაციაში.

52. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ შედარების სიები, რომელიც არის ძირითადი განხილვის საგანი, შეიძლება მივიჩნიოთ შედარებით რეკლამად. №84/450 დირექტივის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ „რეკლამა“ მოიცავს ნებისმიერი ფორმით წარმომადგენლობას ვაჭრობასთან, ბიზნესთან,

ხელობასთან ან პროფესიასთან დაკავშირებით, რათა ხელი შეუწყოს საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას. მე-2 მუხლის მე-2ა პუნქტი აცხადებს, რომ რეკლამა განიხილება, როგორც შედარებითი, როდესაც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოიხსენიებს კონკურენტს ან კონკურენტის მიერ შემოთავაზებულ საქონელს ან მომსახურებას. ასეთი განსაკუთრებით ფართო განმარტებები ნიშნავს, რომ შედარებითი რეკლამის ფორმები შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი (იხ. საქმე C-112/99 Toshiba Europe [2001] ECR I-7945, პუნქტები 28 და 31; საქმე C-44/01 Pippig Augenoptik [2003] ECR I-3095, პუნქტი 35; საქმე C-381/05 De Landtsheer Emmanuel [2007] ECR I-3115, პუნქტი 16; და საქმე C-533/06 O2 Holdings და O2 (დიდი ბრიტანეთი) [2008] ECR I-4231, პუნქტი 42).

53. უფრო მეტიც, სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ რეკლამის განმთავსებლის მიერ, შედარებით რეკლამაში, კონკურენტის სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენება ამ უკანასკნელის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ან მომსახურების იდენტიფიკაციის მიზნით, შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც რეკლამის განმთავსებლის მიერ საკუთარი საქონლისა და მომსახურებისთვის მისი გამოყენება №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების მიზნებისთვის. ამდენად, ასეთი გამოყენების აცილება შესაძლებელია, საჭიროების შემთხვევაში, ამ დებულებების ძალით (იხ. O2 Holdings და O2 (დიდი ბრიტანეთი), პუნქტები 36 და 37).

54. თუმცა, სასამართლომ დაადგინა, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს არ აქვს უფლება ხელი შეუშალოს მესამე მხარის მიერ მისი ნიშნის იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებას შედარებით რეკლამაში, რომელიც აკმაყოფილებს მუხლის ყველა პირობას. №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ნებადართულია შედარებითი რეკლამა (იხ. O2 Holdings და O2 (დიდი ბრიტანეთი), პუნქტები 45 და 51).

55. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ სადავო არ არის, რომ სუნამოებთან დაკავშირებულ შედარების სიებში Malaika და Starion გამოიყენეს სიტყვიერი ნიშნები Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs და Noa, როგორც დარეგისტრირებულია L'Oréal და სხვათა მიერ და არა ნიშნები, რომლებიც მხოლოდ ამ ნიშნების მსგავსია. გარდა ამისა, გამოიყენებოდა იდენტური საქონლისთვის, რისთვისაც ეს ნიშნები იყო რეგისტრირებული, კერძოდ, სუნამოებისთვის.

56. ასეთი გამოყენება განეკუთვნება №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და არა მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის გამოყენების სფეროს.

57. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადება ადგენს, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი ანიჭებს მფლობელს მასზე განსაკუთრებულ უფლებებს. ამ დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ძალით, ეს განსაკუთრებული უფლებები აძლევს მფლობელს უფლებას, აკრძალოს ყველა მესამე პირის მხრიდან იმ სასაქონლო ნიშნის გამოყენება, რომელსაც არ აქვს მისი თანხმობა, რომელიც დატანილია სასაქონლო ნიშნის იდენტურ საქონელზე ან მომსახურებაზე.

58. სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, განსაკუთრებული უფლება ენიჭება იმისთვის, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელს მიეცეს საშუალება დაიცვას თავისი, როგორც მესაკუთრის კონკრეტული ინტერესები, ანუ უზრუნველყოს, რომ სასაქონლო ნიშანმა შეძლოს და შეასრულოს თავისი ფუნქციები, შესაბამისად, ამ უფლების გამოყენება დაცული უნდა იყოს იმ შემთხვევებში, როდესაც მესამე მხარის მიერ ნიშნის გამოყენება გავლენას ახდენს ან შესაძლოა მოახდინოს გავლენა სასაქონლო ნიშნის ფუნქციებზე (საქმე C-206/01 Arsenal Football Club [2002] ECR I-10273, პუნქტი 51; საქმე C-245/02 Anheuser-Busch [2004] ECR

I-10989, პუნქტი 59; და საქმე C-48/05 Adam Opel [2007] ECR I-1017, პუნქტი 21). ეს ფუნქციები მოიცავს არა მხოლოდ სასაქონლო ნიშნის არსებით ფუნქციას, რომელიც არის არა მხოლოდ მომხმარებლებისთვის საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის წყაროზე მითითების გარანტია, არამედ მის სხვა ფუნქციებისაც, კერძოდ, საქონლისა და მომსახურების ხარისხის გარანტია და კომუნიკაცია, ინვესტიცია ან რეკლამა.

59. შესაბამისად, №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით მინიჭებული დაცვა უფრო ფართოა, ვიდრე მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დაცვა, რომლის გამოყენება მოითხოვს აღრევის ალბათობას და, შესაბამისად, შესაძლებლობას, რომ ნიშნის არსებითი ფუნქცია შეიძლება დაზარალდეს (იხ., ამასთან დაკავშირებით, Davidoff, პუნქტი 28, და O2 Holdings და O2 (დიდი ბრიტანეთი), პუნქტი 57). №89/104 დირექტივის პრეამბულის მე-10 პუნქტის ძალით, რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნით დაცული უფლება აბსოლუტურია რეგისტრირებულ ნიშანსა და გამოყენებულ ნიშანს შორის და ასევე, საქონელსა თუ მომსახურებას შორის იდენტურობის შემთხვევაში, ხოლო მსგავსების შემთხვევაში რეგისტრირებულ ნიშანსა და გამოყენებულ ნიშანს შორის და საქონელს ან მომსახურებას შორის, აღრევის ალბათობა წარმოადგენს ასეთი დაცვის სპეციფიკურ პირობას.

60. ამ გადაწყვეტილების 58-ე პუნქტში მოყვანილი სასამართლო პრაქტიკიდან ირკვევა, რომ ნიშნის მფლობელს არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ნიშნის იდენტური ნიშნის გამოყენებას №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, თუ ამ გამოყენებამ არ შეიძლება ზიანი მიაყენოს ამ ნიშნის რომელიმე ფუნქციას (იხილეთ ასევე არსენალის საფეხბურთო კლუბი, პუნქტი 54 და ადამ ოპელი, პუნქტი 22).

61. ამრიგად, სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ გარკვეული გამოყენება წმინდა აღწერილობითი მიზნებისთვის გამორიცხულია №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის გამოყენების სფეროდან, რადგან ისინი არ ახდენენ გავლენას იმ ინტერესებზე, რომელთა დაცვასაც ეს დებულება ითვალისწინებს და შესაბამისად არ წარმოადგენს „გამოყენებას“ ამ დებულების მნიშვნელობით (იხ. საქმე C-2/00 Hölterhoff [2002] ECR I-4187, პუნქტი 16).

62. თუმცა, ცხადად უნდა იყოს საქმეში დასაბუთებული არსებითად განსხვავებული მიდგომა იმ მიდგომისაგან, რაც ჩამოყალიბდა Hölterhoff-ის საქმეში, რადგან L'Oréal-ის და სხვების კუთვნილი სიტყვიერი ნიშნები გამოიყენება გავრცელებულ შედარების სიებში Malaika და Starion მიერ განხორციელდა არა წმინდა აღწერილობითი, არამედ, სარეკლამო მიზნებისათვის.

63. განმხილველმა სასამართლომ უნდა დაადგინოს, შეიძლება თუ არა ისეთ სიტუაციაში, როგორც წარმოიშვა ამ საქმეში, L'Oréal-ის და სხვების კუთვნილი ნიშნების გამოყენებამ გავლენა იქონიოს ამ ნიშნების ერთ-ერთ ფუნქციაზე, როგორცაა, მათი კომუნიკაციის, ინვესტიციის ან რეკლამის ფუნქციები.

64. გარდა ამისა, რამდენადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ ნიშნებს აქვთ რეპუტაცია, მათი გამოყენება შედარების სიებში ასევე შეიძლება აიკრძალოს №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველით, რომლის გამოყენებადობა სულაც არ მოითხოვს დადგინდეს ამ გადაწყვეტილების 50-ე პუნქტში, რომ არსებობს ნიშნის ან მისი მფლობელისთვის ზიანის მიყენების ალბათობა, იმ პირობით, რომ მესამე მხარემ დაუმსახურებელი უპირატესობა მიიღო ამ ნიშნის გამოყენებით.

65. ზემოაღნიშნული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, პირველ და მეორე კითხვებზე პასუხი არის ის, რომ №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი უნდა განიმარტოს, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს აღკვეთოს მესამე მხარის მიერ შედარებით რეკლამაში ნიშნის გამოყენება, რომელიც არ აკმაყოფილებს №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ყველა პირობას, რომლის მიხედვითაც ნებადართულია შედარებითი რეკლამა, ამ ნიშნის იდენტური ნიშნის საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში, რომლებიც იდენტურია იმ მომსახურების, რისთვისაც ეს ნიშანი დარეგისტრირდა, მაშინაც კი, როდესაც ამ გამოყენებას არ შეუძლია საფრთხე შეუქმნას ნიშნის არსებით ფუნქციას, რომელიც არის საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის წყაროზე მითითება, იმ პირობით, რომ ასეთი გამოყენება გავლენას მოახდენს ან პასუხისმგებელია გავლენა მოახდინოს ნიშნის ერთ-ერთ სხვა ფუნქციაზე. მესამე და მეოთხე კითხვები

66. მესამე და მეოთხე კითხვებით, რომლებიც ერთად უნდა განიხილებოდეს, სასამართლო არსებითად სვამს კითხვას, უნდა იყოს, თუ არა განმარტებული №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტი ისე, რომ სადაც რეკლამის განმთავსებელი იყენებს შედარების სიას, რომელიც არ იწვევს აღრევას ან შეცდომაში შეყვანას, რომ მის პროდუქტს აქვს საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებული პროდუქტის მსგავსი ძირითადი მახასიათებელი, რომლის იმიტაციასაც წარმოადგენს რეკლამის განმთავსებლის პროდუქტი, რომ რეკლამის განმთავსებელი არასამართლიანად სარგებლობს ამ სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციით, მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში და მნიშვნელობით, ან წარმოადგენს „საქონელს ან მომსახურებას, როგორც იმიტაციას ან რეპლიკას“ მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით.

67. №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ა“-„თ“ ქვეპუნქტებში მოცემულია კუმულაციური პირობები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შედარებითი რეკლამა, რათა ის დასაშვებად იქნეს მიჩნეული.

68. ამ პირობების მიზანია ბალანსის მიღწევა სხვადასხვა ინტერესებს შორის, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს შედარებითი რეკლამის გამოყენების დაშვებაზე. ამდენად, №97/55 დირექტივის პრეამბულაში მე-2, მე-7 და მე-9 პუნქტების წაკითხვით ირკვევა, რომ მე-3ა მუხლის მიზანია საქონლისა და მომსახურების მიმწოდებლებს შორის მომხმარებელთა სასარგებლოდ კონკურენციის სტიმულირება, კონკურენტებისთვის შესაძლებლობის მიცემა ობიექტურად განახორციელონ შესადარებელი პროდუქტის უპირატესობების წარმოჩენა, ხოლო, ამავე დროს, აკრძალვა, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს კონკურენცია, იყოს საზიანო კონკურენტებისთვის და უარყოფითად იმოქმედოს მომხმარებლის არჩევანზე.

69. აქედან გამომდინარე, მე-3ა მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი პირობები უნდა იქნეს განმარტებული ყველაზე ხელსაყრელი მნიშვნელობით, რომ დაუშვას რეკლამა, რომელიც ობიექტურად ადარებს საქონლის ან მომსახურების მახასიათებლებს (იხ. ამ მიზნით De Landtsheer Emmanuel, პუნქტი 35 და ციტატები პრეცედენტული სამართლიდან), და ამავე დროს უზრუნველყოფილი იყოს, რომ შედარებითი რეკლამა არ იქნეს გამოყენებული კონკურენციის საწინააღმდეგოდ და უსამართლოდ ან ისე, რომელიც გავლენას მოახდენს მომხმარებელთა ინტერესებზე.

70. რაც შეეხება, უფრო კონკრეტულად, კონკურენტის სასაქონლო ნიშნის გამოყენებას შედარებით რეკლამაში, 84/450 დირექტივის 3ა(1) მუხლი ამ გამოყენებას უწესებს *inter alia*, 3ა(1)(დ) მუხლით დადგენილ ოთხ კონკრეტულ პირობას, (ე), (ზ) და (თ) პუნქტების შესაბამისად. ამრიგად,

გათვალისწინებულია, რომ ნიშნის გამოყენებამ არ უნდა შექმნას აღრევის ალბათობა, არ უნდა ამცირებდეს ან შელახოს ნიშანი, არ უნდა ისარგებლოს ნიშნის რეპუტაციით და არ უნდა წარმოადგინოს საქონელი ან მომსახურება, სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლისა ან მომსახურების იმიტაცია და რეპლიკა.

71. როგორც 97/55 დირექტივის პრეამბულაში მე-13-15 პუნქტებში აღნიშნულია, ამ პირობების მიზანია ნიშნის მფლობელის ინტერესების შეჯერება მისი განსაკუთრებული უფლების დაცვის მიზნით, ერთი მხრივ, და მესაკუთრის კონკურენტებისა და მომხმარებლების ინტერესი ეფექტური შედარებითი რეკლამის დაშვება მეორე მხრივ, რომელიც ობიექტურად ხაზს უსვამს განსხვავებებს შეთავაზებულ საქონელსა და მომსახურებას შორის.

72. აქედან გამომდინარეობს, რომ კონკურენტის სასაქონლო ნიშნის გამოყენება შედარებით რეკლამაში ნებადართულია კავშირის კანონმდებლობით, როდესაც შედარება ობიექტურად ხაზს უსვამს განსხვავებებს და ამგვარი ხაზგასმის მიზანი ან ეფექტი არ არის არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის სიტუაციების წარმოშობა, ისეთის, როგორცაა inter alia და რომელიც №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „დ“, „ე“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებშია აღწერილი (იხ. ამ თვალსაზრისით, Pippig Augenoptik, პუნქტი 49).

73. რაც შეეხება, პირველ რიგში, №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ შედარებითა რეკლამამ არ უნდა წარმოადგინოს საქონელი ან მომსახურება, როგორც საქონლის ან მომსახურების იმიტაცია ან ასლი, რომელსაც აქვს დაცული სასაქონლო ნიშანი ან სავაჭრო დასახელება, ამ დებულების და 97/55 დირექტივის პრეამბულაში მე-19 პუნქტის ფორმულირებიდან ირკვევა, რომ ეს პირობა ვრცელდება არა მხოლოდ კონტრაფაქციულ საქონელზე, არამედ ნებისმიერ იმიტაციაზე ან რეპლიკაზე.

74. გარდა ამისა, №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის სისტემური ინტერპრეტაციიდან გამომდინარეობს, რომ ეს დებულება არ მოითხოვს, რომ ან შედარებითი რეკლამა იყოს შეცდომაში შემყვანი ხასიათის და ან აღრევის ალბათობა არსებობდეს, რომ არ ჰქონდეს შეცდომაში შეყვანილი ეფექტი. მოთხოვნა, რომ არ არსებობდეს შეცდომაში შემყვანი ეფექტი და მოთხოვნა, რომ არ არსებობდეს აღრევის ალბათობა, კონტექსტიდან გამომდინარე არის განსხვავებული პირობები, დასაშვებია თუ არა შედარებითი რეკლამა, რომელიც მოცემულია მუხლის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით.

75. №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირობის განსაკუთრებული მიზანია აუკრძალოს რეკლამის განმთავსებელს შედარებით რეკლამაში განაცხადოს, რომ მის მიერ გაყიდული პროდუქტი ან მომსახურება წარმოადგენს საქონლის ან მომსახურების იმიტაციას ან ასლს. ამასთან დაკავშირებით, როგორც სასამართლოს მრჩეველმა განაცხადა თავისი მოსაზრების 84-ე პუნქტში, აკრძალულია არა მხოლოდ რეკლამებში ისეთი ქმედების განხორციელება, რომლებიც ცალსახად იწვევს იმიტაციის ან რეპროდუქციის იდეას, არამედ ნებისმიერ, მათ შორის საერთო წარმოდგენისა და ეკონომიკური კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც მიმართულია იმ საზოგადოებისაკენ, რომლისთვისაც ის არის განკუთვნილი.

76. სადავო არ არის, რომ შედარების სიების მიზანი და ეფექტია შესაბამისი საზოგადოების ყურადღების მიქცევა ორიგინალ სუნამოზე, რომლის სუნამოები, როგორცაა Malaika და Stario და რომელთა ბაზარზე გამოსული პროდუქცია სავარაუდოდ არის იმიტაცია. ამგვარად, ეს სიები ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ეს სუნამოები არის ბაზარზე წარმოდგენილი L'Oréal-ის და სხვების სუნამოების ზოგიერთი

ნიშნების იმიტაცია, შესაბამისად, ისინი წარმოადგენენ რეკლამის განმთავსებლის მიერ გაყიდულ საქონელს, როგორც დაცული სასაქონლო ნიშნის მქონე საქონლის იმიტაციას №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. როგორც სასამართლოს მრჩეველმა განაცხადა თავისი მოსაზრების 88-ე პუნქტში, ამ კუთხით არარელევანტურია, მიუთითებს თუ არა რეკლამა, რომ ის წარმოადგენს მთლიანად დაცული ნიშნის შემცველი პროდუქტის იმიტაციას, თუ მხოლოდ ამ პროდუქტის არსებითი მახასიათებლის იმიტაციას ეხება, როგორც მოცემულ შემთხვევაში არის განსაზღვრული საქონლის სუნი.

77. რაც შეეხება მეორე საკითხს, 84/450 დირექტივის 3ა(1)(ზ) მუხლს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ შედარებითი რეკლამით არ უნდა მოხდეს სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციით ისეთი სარგებლობა, რომ, გამოიწვიოს „დაუმსახურებელი უპირატესობის“ მიღება, რომელიც აღნიშნულია როგორც ამ დებულებაში, ასევე 89/104 დირექტივის მე-5(2) მუხლში, შესაბამისად, პრეამბულის მე-13-დან მე-15 პუნქტების ჭრილში 97/55 დირექტივას, პრინციპში, უნდა მიეცეს იგივე ინტერპრეტაცია (იხ., ანალოგიით, O2. Holdings და O2 (დიდი ბრიტანეთი), პუნქტი 49).

78. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ გადაწყვეტილების 76-ე პუნქტში დადგინდა, რომ შედარების სიები, რომლებიც გამოიყენეს მოპასუხებმა ამ საქმეში, წარმოადგენს სუნამოებს, რომლებსაც ისინი ყიდიან, როგორც დაცული სასაქონლო ნიშნის მქონე საქონლის იმიტაციას ან ასლს, №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. მესამე კითხვა უნდა იქნეს გაგებული, ისე, რომ ის ცდილობს დაადგინოს, ასეთ გარემოებებში, ამ სიების გამოყენება იწვევს თუ არა დაცული რეპუტაციის მქონე ნიშნით დაუმსახურებელი უპირატესობით სარგებლობას მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის.

79. ამასთან დაკავშირებით უნდა დადგინდეს, რომ, ვინაიდან №84/450 დირექტივის მიხედვით, შედარებითი რეკლამა, რომელიც რეკლამის განმთავსებლის პროდუქტებს წარმოაჩენს, როგორც სასაქონლო ნიშნის მქონე პროდუქტის იმიტაციას, არ შეესაბამება სამართლიან კონკურენციას და, შესაბამისად, უკანონოა, რეკლამის განმთავსებლის მიერ მიღებული ნებისმიერი უპირატესობა ასეთი რეკლამის მეშვეობით მიღწეული იქნება არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შედეგად და, შესაბამისად, უნდა ჩაითვალოს ამ ნიშნის რეპუტაციით არასამართლიანად სარგებლობად.

80. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მესამე და მეოთხე კითხვებზე პასუხი არის ის, რომ №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტი უნდა იქნეს განმარტებული ისე, რომ რეკლამის განმთავსებელი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად აცხადებს შედარებით რეკლამაში, რომ მის მიერ გაყიდული პროდუქტი არის იმიტაცია, პროდუქტი, რომელიც არის საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშანი, წარმოადგენს „საქონელს ან მომსახურებას, როგორც იმიტაციას ან რეპლიკას“ მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. რეკლამის განმთავსებლის მიერ ასეთი უკანონო შედარებითი რეკლამის შედეგად მიღებული უპირატესობა უნდა ჩაითვალოს რეპუტაციის დაუმსახურებლად მიღებულ უპირატესობად ამ ნიშნის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით.

ხარჯები

81. ვინაიდან ეს პროცესი, პროცესის მონაწილე მხარეებისთვის, არის ეროვნული სასამართლოსთვის მიმართვამდე გადადგმული ნაბიჯი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ სასამართლომ. გარდა სასამართლოსთვის შენიშვნების წარდგენისას გაწეული ხარჯებისა, მხარეების მიერ გაწეული ხარჯები არ ანაზღაურდება.

ამ ყველაფრის საფუძველზე, სასამართლო (პირველი პალატა) ადგენს:

1. 1988 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს პირველი დირექტივის 89/104/EEC მუხლი 5(2) სასაქონლო ნიშნთან დაკავშირებული წვერი სახელმწიფოების კანონმდებლობის მიახლოების შესახებ უნდა განიმარტოს, რომ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის ან რეპუტაციის არასამართლიანი სარგებლობის გამოყენება ამ დებულების მნიშვნელობით არ მოითხოვს, რომ არსებობდეს აღრევა ან ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის ან რეპუტაციის ან, ზოგადად, არსებობდეს მისი მფლობელისთვის ზიანის მიყენების ალბათობა. უპირატესობა, რომელიც გამოწვეულია რეპუტაციის მქონე ნიშნის მსგავსი ნიშნის მესამე მხარის გამოყენების შედეგად, არის სხვისი რეპუტაციის და განმასხვავებელუნარიანობის გამოყენებით უსამართლოდ მიღებული უპირატესობა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მესამე პირი ცდილობს ამგვარი გამოყენებით სხვისი ნიშნის მიზიდულობის ძალის, რეპუტაციისა და პრესტიჟის გამოყენებას და როდესაც იგი ცდილობს ყოველგვარი ფინანსური კომპენსაციის გარეშე გამოიყენოს ის მარკეტინგული ძალისხმევა, რომელიც დახარჯა ნიშნის მფლობელმა, რათა შეექმნა და გაეგრძელებინა ეს სასაქონლო ნიშანი.

2. №89/104 დირექტივის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი უნდა განიმარტოს ისე, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უფლება აქვს აღკვეთოს მესამე მხარის მიერ ნიშნის გამოყენება შედარებით რეკლამაში, რომელიც არ აკმაყოფილებს ნორმით დადგენილ ყველა პირობას და მითითებულია საბჭოს 1984 წლის 10 სექტემბრის 84/450/EEC დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველ პუნქტში, რომელიც ეხება შეცდომაში შემყვან და შედარებით რეკლამას, რომელიც შესწორებულია ევროპარლამენტისა და საბჭოს 1997 წლის 6 ოქტომბრის დირექტივით 97/55/EC, რომლის მიხედვითაც ნებადართულია ამ ნიშნის იდენტური ნიშნის შედარებითი რეკლამა იმ საქონლისა და მომსახურების მიმართ, რომელიც იდენტურია იმ საქონლისა თუ მომსახურების მიმართ, რომლისთვისაც ეს ნიშანი დარეგისტრირდა, მაშინაც კი, როდესაც ამგვარმა გამოყენებამ არ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ნიშნის არსებით ფუნქციას, რომელიც მიუთითებს საქონლის ან მომსახურების წარმოშობაზე, იმ პირობით, რომ ასეთი გამოყენება გავლენას მოახდენს ან შეიძლება გავლენა იქონიოს ნიშნის რომელიმე ფუნქციაზე.

3. №84/450 დირექტივის მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც შესწორებულია N97/55 დირექტივით, უნდა განიმარტოს, რომ რეკლამის განმთავსებელი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად ავრცელებს შედარებით რეკლამაში, რომ მის მიერ გაყიდული პროდუქტი არის საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნის იმიტაცია, წარმოაჩენს „საქონელს ან მომსახურებას, როგორც იმიტაციას ან რეპლიკას“ მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. რეკლამის განმთავსებლის მიერ ასეთი უკანონო შედარებითი რეკლამის შედეგად მიღებული უპირატესობა უნდა ჩაითვალოს ამ ნიშნის რეპუტაციის დაუმსახურებელად მიღებულ უპირატესობად მე-3ა მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით.

[ხელმოწერები]

06/03/2014, C-409/12, Kornspitz

სასამართლოს გადაწყვეტილება (მესამე პალატა)

2014 წლის 6 მარტი (*)

(სასაქონლო ნიშნები – დირექტივა 2008/95/EC – მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი – გაუქმება – სასაქონლო ნიშანი, რომელიც, მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად, გახდა გვარეობითი ნიშანი პროდუქტის ან მომსახურების სფეროში, რომლის მიმართაც ის რეგისტრირებულია – სიტყვა ნიშნის „KORNSPITZ“ აღქმა, ერთის მხრივ, გამყიდველების და საბოლოო მომხმარებლების მიერ, მეორეს მხრივ, – განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის დაკარგვა მხოლოდ საბოლოო მომხმარებლების თვალსაზრისით)

საქმე C-409/12,

მოთხოვნა წინასწარი გადაწყვეტილების გამოტანაზე TFEU-ს 267-ე მუხლის საფუძველზე Oberster Patent- und Markensenat-ისგან (ავსტრია), 2012 წლის 11 ივლისის მიღებული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, მიღებული 2012 წლის 6 სექტემბრის პროცესზე,

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

V

Pfahnl Backmittel GmbH,

სასამართლო (მესამე პალატა),

დაკომპლექტებული მოსამართლეებისაგან: M. Ilešič (მომხსენებელი), პალატის პრეზიდენტი, CG Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader და E. Jarašiūnas,

სასამართლოს მრჩეველი: P. Cruz Villalón.

რეგისტრატორი: კ. მალაჩევი, ადმინისტრატორი,

წერილობითი პროცედურის გათვალისწინებით და 2013 წლის 29 მაისის მოსმენის შემდგომ,

განხილვის შემდეგ, შემდეგი პირების მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებების განხილვის შემდეგ:

- Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, წარმოდგენილი E. Enging -Deniz, Rechtsanwalt-ის მიერ
- Pfahnl Backmittel GmbH, წარმოდგენილი M. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt-ის მიერ
- გერმანიის მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტების T. Henze-სა და J. Kemper-ს მიერ.
- საფრანგეთის მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტების D. Colas-სა და J.-S. Pilczer-ის მიერ.
- იტალიის მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტის G. Palmieri-სა და ადვოკატის S. Varone-ს მიერ,

- ევროკომისია, წარმოდგენილი აგენტების F. Bulst-სა და J. Samnadda მიერ, სასამართლოს მრჩეველის აზრის მოსმენის შემდეგ 2013 წლის 12 სექტემბრის სხდომაზე,

სასამართლო დაადგინა

გადაწყვეტილება

1. ეს მოთხოვნა წინასწარი გადაწყვეტილების გამოტანის შესახებ ეხება ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 22 ოქტომბრის №2008/95/EC დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციას სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ. (OJ 2008 L 299, გვ. 25, და კორექტი OJ 2009 L 11, გვ. 86).

2. ამ საქმეში მოთხოვნა განხორციელდა Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH-ს („Backaldrin“) მიერ, კომპანია, რომელიც ექვემდებარება ავსტრიული კანონმდებლობის იურისდიქციას, Pfahnl Backmittel GmbH („Pfahnl“-ს წინააღმდეგ, რომელიც, ასევე, ექვემდებარება ავსტრიული კანონმდებლობის იურისდიქციის, სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნის შესახებ „KORNSPITZ“, რომელიც Backaldrin-მა დაარეგისტრირა, როგორც სასაქონლო ნიშანი.

სამართლებრივი კონტექსტი

დირექტივა 2008/95 წ

3. 2008/95 დირექტივის მე-2 მუხლის თანახმად, „სასაქონლო ნიშანი შეიძლება შედგებოდეს ნებისმიერი სიმბოლოსაგან, რომელიც შეიძლება იყოს გრაფიკულად გამოსახული იმ პირობით, რომ ასეთ ნიშნებს შეუძლიათ განასხვავონ ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება სხვა საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისაგან“.

4. ამ დირექტივის მე-3 მუხლი ადგენს:

„1. არ უნდა დარეგისტრირდეს ან რეგისტრაციის შემთხვევაში ექვემდებარება ბათილად ცნობას:

...

ბ) სასაქონლო ნიშნები, რომლებიც არაგანმასხვავებელუნარიანია;

გ) სასაქონლო ნიშნები, რომლებიც ვაჭრობაში შეიძლება გამოიყენებოდეს სახეობის, ხარისხის, რაოდენობის, დანიშნულების მიზნის, ღირებულების, გეოგრაფიული წარმოშობის ან საქონლის წარმოების ან მომსახურების გაწევის დროის, ან საქონლის ან მომსახურების სხვა მახასიათებლების აღსანიშნავად;

(დ) თუ ენაში ან სავაჭრო პრაქტიკაში სასაქონლო ნიშანი იქცა გვარეობით ცნებად იმ საქონლისთვის, რომლის მიმართაც ის არის რეგისტრირებული;

...“

5. 2008/95 დირექტივის მე-5 მუხლში ნათქვამია:

„1. რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი მფლობელს ანიჭებს მასზე განსაკუთრებულ უფლებებს. მესაკუთრეს უფლება აქვს ნებისმიერი მესამე პირს აუკრძალოს მისი თანხმობის გარეშე გამოიყენოს:

(ა) ნებისმიერი ნიშანი, რომელიც სასაქონლო ნიშნის იდენტურია და გამოიყენება იმ საქონელსა ან მომსახურებასთან მიმართებაში, რომლებზეც სასაქონლო ნიშანია რეგისტრირებული;

(ბ) ნებისმიერი ნიშანი, სადაც სასაქონლო ნიშანთან მისი იდენტურობის ან მსგავსების გამო და სასაქონლო ნიშნით და ნიშნით დაფარული საქონლისა თუ მომსახურების იდენტურობის ან მსგავსების გამო, არსებობს საზოგადოებაში სასაქონლო ნიშანთან მისი აღრევის ან აღრევის შედეგად ასოცირების ალბათობა.

2. ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია, ასევე, უზრუნველყოს, რომ ნიშანზე უფლების მფლობელს უფლება აქვს ხელი შეუშალოს ყველა მესამე პირს, რომელსაც არ აქვს მისი თანხმობა, გამოიყენოს ვაჭრობისას რაიმე ნიშანი, რომელიც იდენტურია ან მსგავსია სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან, რომლებიც შეიძლება არ არის მსგავსი იმ სასაქონლო ნიშნისა, რომელიც არის რეგისტრირებული, მაგრამ ამ უკანასკნელს აქვს კარგი რეპუტაცია წევრ ქვეყანაში და როდესაც ამ ნიშნის გამოყენება სათანადო მიზეზის გარეშე პირს აძლევს დაუმსახურებელ უპირატესობებს ან ზიანს აყენებს სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიან ხასიათს ან რეპუტაციას.

...“

6. 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლში ნათქვამია:

1. სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ ხუთი წლის განმავლობაში უწყვეტად არ იქნა გამოყენებული წევრ სახელმწიფოში იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებით, რომლებზეც ის არის რეგისტრირებული და არ არსებობს სათანადო გამოუყენებლობის მიზეზები.

...

2. 1-ლი პუნქტის შეზღუდვის გარეშე, სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ მისი რეგისტრაციის თარიღის შემდეგ:

ა) მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად, ნიშანი იქცა გვარეობით ცნებად იმ საქონლისთვის ან მომსახურებისათვის, რომლის მიმართაც ის არის რეგისტრირებული

...“

ავსტრიის სამართალი

7 სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ 1970 წლის კანონის 33ბ პუნქტი (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), საქმეში სასამართლომ გააკეთა შემდეგი შეფასებები:

„1. ნებისმიერ პირს შეუძლია მიმართოს სასაქონლო ნიშნის გაუქმების მოთხოვნით, თუ მისი რეგისტრაციის თარიღის შემდეგ, მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად, იგი გახდა

გვარეობითი ცნება ვაჭრობაში იმ პროდუქტის ან მომსახურებისთვის, რომლის მიმართაც იგი რეგისტრირებულია.

2. გაუქმების გადაწყვეტილებას აქვს უკუძალა იმ დღიდან, რომლის მიმართაც დადასტურდა სასაქონლო ნიშნის საბოლოო გარდაქმნა გვარეობით ცნებად“.

დავა ძირითად სამართალწარმოებაში და წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად დასმული კითხვები:

8. Backaldrin-ს ჰქონდა ავსტრიული სიტყვის ნიშანი KORNSPITZ რეგისტრირებული საქონელზე 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკატორის შესახებ ნიშნების რეგისტრაციის მიზნით, 30 კლასში, შესწორებული და ჩამოყალიბებული შემდეგ საქონელთან მიმართებაში:

„ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული პრეპარატები; საცხობი; საცხობი საშუალებები, საკონდიტრო ნაწარმი, ასევე მომზადებული საცხობი; წინასწარ მომზადებული ცომი... საკონდიტრო ნაწარმის დასამზადებლად“.

9. ამ სასაქონლო ნიშნის ქვეშ, Backaldrin აწარმოებს საცხობ ნარევეს, რომელსაც ძირითადად აწვდის მცხოვლებს. ისინი ამ ნარევეს აქცევენ პურის რულეტად, რომელიც მოგრძო ფორმისაა და ორივე ბოლოზე აქვს წერტილი. Backaldrin-ი დათანხმდა ამ პურის რულონის გაყიდვისას, მისი სასაქონლო ნიშნის გამოყენებას იმ მცხოვლებისა და მათ მიერ მოწოდებული საკვების დისტრიბუტორების მიერ.

10. Backaldrin-ის კონკურენტებმა, რომელთა შორისაა Pfahnl, ისევე, როგორც მცხოვლელთა უმრავლესობამ, იციან, რომ სიტყვიერი ნიშანი „KORNSPITZ“ დარეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშნად. ამის საპირისპიროდ, Pfahnl-ის სასარჩელო მოთხოვნის თანახმად, სიტყვიერი ნიშანი KORNSPITZ საბოლოო მომხმარებლების მიერ აღიქმება, როგორც საცხობი პროდუქტის ზოგადი სახელწოდება, კერძოდ, ის აფილირდება პურის რულონებთან, რომელიც მოგრძო ფორმისაა და აქვს წერტილი ორივე ბოლოში. ეს აღქმა აიხსნება, inter alia, იმით, რომ მცხოვრებლები, რომლებიც იყენებენ Backaldrin-ის მიერ მოწოდებულ საცხობ მიქსს, ზოგადად არ აცნობენ თავიანთ მომხმარებლებს არც იმას, რომ ნიშანი „KORNSPITZ“ დარეგისტრირებულია, როგორც სასაქონლო ნიშანი, არც იმას, რომ პური მზადდება მისი გამოყენებით.

11. 2010 წლის 14 მაისს, Pfahnl-მა, 1970 წლის სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ კანონის 33ბ მუხლის შესაბამისად, შეიტანა განცხადება KORNSPITZ სასაქონლო ნიშნის გაუქმების შესახებ წინამდებარე გადაწყვეტილების მე-8 პუნქტში მითითებული საქონლის მიმართ. 2011 წლის 26 ივლისის გადაწყვეტილებით, Österreichischer Patentamt-ის (ავსტრიის საპატენტო ბიურო) გაუქმების განყოფილებამ დააკმაყოფილა ეს განცხადება. Backaldrin-მა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება Oberster Patent- und Markensenat-ში (პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უმაღლესი სასამართლო).

12. ეს სასამართლო არ არის დარწმუნებული, რამდენად უნდა გაითვალისწინოს „ვაჭრობაში გვარეობითი ცნების“ კრიტერიუმის გამოყენებისას მთავარი სამართალწარმოების დავაში ის ფაქტი, რომ ყველა საქონელი, რისთვისაც ნიშანი არის რეგისტრირებული, მიმართულია ერთი და იმავე მომხმარებლებზე. მასში აღნიშნულია, რომ ნედლეულისა და შუალედური პროდუქტების საბოლოო მომხმარებლები, რომლებიც რეალიზებულია Backaldrin-ის მიერ სასაქონლო ნიშნით KORNSPITZ, როგორცაა მზა ნაზავი პურის რულონებისთვის, არიან მცხოვრებლები და საკვები პროდუქტების

დისტრიბუტორები, ხოლო პურის საბოლოო მომხმარებლები კი, რომლებიც ყიდულობენ რულონებს, ამ მცხოვრებელთა და საკვები პროდუქტების დისტრიბუტორების მომხმარებლები არიან.

13. Oberster Patent- und Markensenat თვლის, რომ საჩივარი Österreichischer Patentamt-ის გაუქმების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ უნდა დაკმაყოფილდეს იმდენად, რამდენადაც სადავო სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებულია ნედლეულისა და შუალედური პროდუქტის მიმართ. შუალედური პროდუქტები – ფქვილი და მარცვლეულისგან დამზადებული პროდუქტები, ნივთიერება ცხობისას გამოსაყენებლად, გამოსაცხობად გამზადებული ფქვილიანი საკონდიტრო პროდუქტი და წინასწარ ფორმირებული ცომი საკონდიტრო ნაწარმის დასამზადებლად.

14. რაც შეეხება, საპირისპიროდ, მზა საქონელს, რისთვისაც, ასევე, რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი KORNSPITZ, კერძოდ, პურის საცხობი და საკონდიტრო ნაწარმი, სასამართლო ითხოვს განმარტებას. კერძოდ, მას სურს იცოდეს, უნდა გაუქმდეს თუ არა სასაქონლო ნიშანი, თუ ეს ნიშანი გახდა გვარეობითი ცნება, არა ამ ნიშნის მფლობელის მიერ მოწოდებული მასალის გამოყენებით დამზადებული მზა პროდუქტის გამყიდველების აღქმის მიხედვით, არამედ, ამ პროდუქტის საბოლოო მომხმარებლების თვალში.

15. Oberster Patent- und Markensenat აცხადებს, რომ, როდესაც ის მიიღებს წინასწარ დადგენილებას, იგი შეაფასებს საბოლოო მომხმარებლების გამოკითხვის აუცილებლობას სიტყვა ნიშნის „KORNSPITZ“ აღქმის შესახებ.

16. ამ გარემოებებში, Oberster Patent- und Markensenat-მა გადაწყვიტა შეეჩერებინა საქმისწარმოება და შემდეგი კითხვებით მიემართა მართლმსაჯულების სასამართლოსთვის წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

(1) არის თუ არა სასაქონლო ნიშანი „გვარეობითი სახელი [ვაჭრობაში] პროდუქტის ან მომსახურებისათვის დირექტივის [2008/95] მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით, სადაც

(ა) მიუხედავად იმისა, რომ მოვაჭრეებმა იციან, რომ ნიშანი წარმოადგენს წარმოშობის მითითებას, ისინი ზოგადად არ აცნობენ ამას [საბოლოო მომხმარებლებს], და

(ბ) (inter alia) ამ საფუძველზე, [საბოლოო მომხმარებლებს] აღარ აღიქვამენ სასაქონლო ნიშანს, როგორც წარმოშობის აღნიშვნას, არამედ როგორც საქონლის ან მომსახურების გვარეობით სახელს, რომლებზეც სასაქონლო ნიშანია რეგისტრირებული?

(2) შეიძლება თუ არა მესაკუთრის ქცევა ჩაითვალოს „უმოქმედობად“ №2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის, უბრალოდ, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი არაფერს აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მოვაჭრეები არ აწვდიან კლიენტებს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელი არის რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი?

(3) თუ, მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად, სასაქონლო ნიშანი გახდა გვარეობითი სახელი [საბოლოო მომხმარებლებისთვის], მაგრამ არა ზოგადად ვაჭრობაში, ექვემდებარება თუ არა ეს სასაქონლო ნიშანი გაუქმებას მხოლოდ იმიტომ, რომ საბოლოო მომხმარებელი ამ სახელს იყენებს რადგან მისთვის არ არის ეკვივალენტური ალტერნატივა მიწოდებული?

მიმართული კითხვების განხილვა

პირველი შეკითხვა

17. პირველი კითხვით, განმხილველი სასამართლო კითხულობს, არსებითად, უნდა იქნეს თუ არა განმარტებული 2008/95 დირექტივის 12(2)(ა) მუხლი ისე, რომ სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას იმ პროდუქტთან მიმართებაში, რომლისთვისაც იგი რეგისტრირებულია, თუ მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად, ეს სასაქონლო ნიშანი გახდა ამ პროდუქტის გვარობითი სახელწოდება მხოლოდ პროდუქტის საბოლოო მომხმარებლების თვალში.

18. Backaldrin-ის, გერმანიისა და საფრანგეთის მთავრობების და ევროკომისიის აზრით, ამ კითხვაზე პასუხი უარყოფითი უნდა იყოს, მაშინ, როცა Pfahnl და იტალიის მთავრობა განსხვავებულ აზრზე არიან.

19. ამასთან დაკავშირებით თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ 2008/95 დირექტივის 12(2)(a) მუხლი ეხება სიტუაციას, როდესაც სასაქონლო ნიშანს აღარ შეუძლია შეასრულოს თავისი ფუნქცია, როგორც წარმოშობის აღნიშვნა (იხ. ეს ევექტი, საქმე C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier [2004] ECR I-5791, პუნქტი 22).

20. სასაქონლო ნიშნის სხვადასხვა ფუნქციებს შორის, წარმოშობის აღნიშვნის ფუნქცია არსებითია (იხ., inter alia, გაერთიანებული საქმეები C-236/08 to C-238/08 Google France and Google [2010] ECR I- 2417, პუნქტი 77, და საქმე C-482/09 Budějovický Budvar [2011] ECR I-8701, პუნქტი 71). ის ემსახურება ნიშანდებული საქონლის ან მომსახურების იდენტიფიცირებას, რომ დადგინდეს მისი დამამზადებელი და იდენტიფიცირდეს ეს საქონელი ან მომსახურება სხვა საქონლის ან მომსახურებისაგან (იხ. ამ თვალსაზრისით, Case C-12/12 Colloseum Holding [2013] ECR, პუნქტი 26 და ციტირებული პრეცედენტული სამართალი). როგორც სასამართლოს მრჩეველმა განაცხადა თავისი მოსაზრების 27-ე პუნქტში, ამის მთავარი მიზანი არის ის, რომ იდენტიფიცირებადი და კონტროლირებადი იყოს საწარმო, რომლის საქონელი ან მომსახურებაც იყიდება.

21. სასაქონლო ნიშნების ეს არსებითი ფუნქცია ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანომ შეიტანა 2008/95 დირექტივის მე-2 მუხლში, რომელიც ადგენს, რომ ნიშნები, რომლებიც ვიზუალურად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, შეიძლება წარმოადგენდეს სასაქონლო ნიშანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეუძლიათ განასხვავონ ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება მეორე საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისაგან (საქმე C-517/99 Merz & Krell [2001] ECR I-6959, პუნქტი 23, და Björnekulla Fruktindustrier, პუნქტი 21).

22. ეს პირობა მოქმედებს, inter alia, ამ დირექტივის მე-3 და მე-12 მუხლებში. მიუხედავად იმისა, რომ მე-3 მუხლი აკონკრეტებს გარემოებებს, რომლებშიც სასაქონლო ნიშანს არ შეუძლია შეასრულოს თავისი, როგორც წარმოშობის აღნიშვნის ფუნქცია, დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ეხება სიტუაციას, როდესაც სასაქონლო ნიშანი გახდა გვარობითი სახელწოდება და, შესაბამისად, დაკარგა თავისი განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი, რის შედეგადაც იგი აღარ ასრულებს ამ ფუნქციას (იხ., შესაბამისად, Björnekulla Fruktindustrier, პუნქტი 22). ამ ნიშნის მფლობელს 2008/95 დირექტივის მე-5 მუხლით მინიჭებული უფლებები შეიძლება გაუუქმდეს (იხ. საქმე C-145/0 Levi Strauss [2006] ECR I-3703, პუნქტი 33).

23. სასამართლოს მიერ აღწერილ საქმეში, რომელიც ექვემდებარება მხოლოდ მის ფაქტობრივ შეფასებას, სამართალწარმოებაში პროდუქტის საბოლოო მომხმარებლები პურის როლებს, რომლებიც ცნობილია, როგორც „KORNSPITZ“, აღიქვას, როგორც პურის როლების გვარეობით ცნებას ამ პროდუქტისთვის და, შესაბამისად, არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პურის რულების კონკრეტულად ეს საცხობი ნარევი დამზადებულია კონკრეტულად სასაქონლო ნიშნის KORNSPITZ ქვემოქმედი კომპანიის მიერ.

24. განმხილველმა სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ საბოლოო მომხმარებლების მხრიდან ასეთი აღქმა განპირობებულია იმით, რომ ამ ნარევის გამოყენებით დამზადებული პურის რულონების გამყიდველები არ აწვდიან თავიანთ მომხმარებლებს ინფორმაციას, რომ ნიშანი „KORNSPITZ“ არის რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი.

25. საქმეში, ასევე, მითითებულია, რომ ამ მზა პროდუქტის გამყიდველები, როგორც წესი, გაყიდვის დროს დახმარებას არ უწევენ თავიანთ მომხმარებლებს და არ უთითებენ მის წარმოშობაზე.

26. ცხადია, ასეთ შემთხვევაში, სასაქონლო ნიშანი KORNSPITZ ვეღარ ასრულებს თავის არსებით ფუნქციას და ვაჭრობაში პურის რულონები ცნობილია, როგორც „KORNSPITZ“, შესაბამისად, ის ექვემდებარება გაუქმებას, რამდენადაც იგი რეგისტრირებულია მზა პროდუქტზე, და ამ პროდუქტთან მიმართებაში მან დაკარგა განმასხვავებელუნარიანობა სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ქმედებების ან უმოქმედობას გამო.

27. ეს დასკვნა არ ეწინააღმდეგება №2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციას, რომელიც მოცემულია სასამართლოს მიერ Björnekulla Fruktindustrier-ის გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტში, რომლის მიხედვითაც, იმ შემთხვევებში, როდესაც შუამავლები მონაწილეობენ იმ პროდუქტის მიწოდებაში, რომელზეც დატანილია რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი, ისინიც უნდა მოვიაზროთ იმ პირთა შესაბამის კლასებში, რომელთა შეხედულებები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული იმის დასადგენად, გახდა თუ არა ეს სასაქონლო ნიშანი ვაჭრობის დროს ამ პროდუქტთან მიმართებაში გვარეობითი სახელი, შესაბამისად, ეს წრე ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოიცავს ყველა მყიდველს ან საბოლოო მომხმარებელს, აგრეთვე, ვაჭრობის ყველა მონაწილეს, ვინც ამ პროდუქტს კომერციულად ეხება.

28. სასამართლომ საკუთარ შეფასებაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სასაქონლო ნიშანი გახდა თუ არა ვაჭრობისას გვარეობითი სახელი იმ პროდუქტთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში, რომლის მიმართაც ის არის რეგისტრირებული, უნდა შეფასდეს არა მხოლოდ მყიდველის ან საბოლოო მომხმარებლის აღქმიდან გამომდინარე, არამედ, ასევე, ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ვაჭრობის მონაწილის მათ შორის მისი რეალიზატორების აღქმა.

29. თუმცა, როგორც სასამართლომ აღნიშნა Björnekulla Fruktindustrier-ის გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტში, ზოგადად, მომხმარებლების ან საბოლოო მომხმარებლების აღქმა გადამწყვეტ როლს თამაშობს იმის დასადგენად, რაც სასამართლოს მრჩეველმა განაცხადა თავისი მოსაზრების 58-ე და 59-ე პუნქტებში, რომ ისეთ საქმეში, როგორც ეს არის, რომლის ფარგლებშიც ხდება განმხილველი სასამართლოს მსჯელობის შეფასება, და რომელშიც სასაქონლო ნიშანმა დაკარგა განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი საბოლოო მომხმარებლის თვალში, ამიტომ ამ დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ სასაქონლო ნიშნის გაუქმება. ის ფაქტი, რომ პროდუქტის გამყიდველებმა იცოდნენ ამ სასაქონლო ნიშნის არსებობისა და წარმოშობის შესახებ, თავისთავად არ გამორიცხავს ასეთი ნიშნის გაუქმებას.

30. ყველა ზემოაღნიშნული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, პირველ შევითხვაზე პასუხი არის ის, რომ 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი საქმეში მოცემულ გარემოებებზე დაყრდნობით უნდა განიმარტოს, რომ სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას იმ პროდუქტთან მიმართებაში, რისთვისაც ის რეგისტრირებულია, თუ მესაკუთრის მოქმედების ან უმოქმედობის შედეგად, ეს სასაქონლო ნიშანი გახდა ამ პროდუქტის გვარეობითი სახელწოდება, თუნდაც მხოლოდ მომხმარებლების თვალში.

მეორე შევითხვა

31. მეორე კითხვით, განმხილველი სასამართლო, არსებითად, სვამს კითხვას, უნდა მოხდეს თუ არა 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაცია ისე, რომ საქმეში ამ დებულების მნიშვნელობით „უმოქმედობად“ დაკვალიფიცირდეს, შემთხვევა, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელი არ წახალისებს მის რეალიზატორებს გამოიყენონ ეს სასაქონლო ნიშანი იმ პროდუქტის გაყიდვებში, რომლის მიმართაც ეს ნიშანია რეგისტრირებული.

32. ამასთან დაკავშირებით, გასათვალისწინებელია, რომ ნიშნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და მისი კონკურენტებისათვის დაუმსახურებელი უპირატესობის მიღებისაგან თავის არიდების მიზნით, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ინტერესების დაბალანსებით, ევროკავშირის კანონმდებელმა მიიღო ამ დირექტივის 12(2)(ა) მუხლი, რომელიც ადგენს, რომ ამ ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის დაკარგვა შეიძლება მისი მფლობელის წინააღმდეგ დადგინდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს დანაკარგი გამოწვეულია უშუალოდ მისი ქმედებით ან უმოქმედობით (Levi Strauss, პუნქტი 19, და საქმე C-102/07 adidas და adidas Benelux. [2008] ECR I-2439, პუნქტი 24).

33. სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ „უმოქმედობის“ ცნებად შეიძლება დაკვალიფიცირდეს შემთხვევა, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ დროულად არ მოხდა ამ დირექტივის მე-5 მუხლში მითითებული განსაკუთრებული უფლებების გამოყენების მიზნებისთვის კომპეტენტური ორგანოსათვის მიმართვა, რათა მესამე პირებს შეეწყვიტათ ნიშნის იმგვარი გამოყენება, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებდა ნიშნის განმასხვავებელუნარიანობას (იხ. Levi Strauss, პუნქტი 34).

34. თუმცა, მანამ, სანამ ამ გადაწყვეტილების 32-ე პუნქტში მითითებული ბალანსი სრულად არ იქნება მიღწეული, დაუშვებელია ამ კონცეფციის შეზღუდვა, მაგრამ უნდა შეფასდეს ყველა ის არგუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი იყო არასაკმარისად ფხიზლად მისი სასაქონლო ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი ხასიათის შენარჩუნების მიზნებისათვის. შესაბამისად, ამ საქმეში აღწერილი გარემოებებიდან გამომდინარე, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მესაკუთრე არ იჩენს ინიციატივას პროდუქტის იმ გამყიდველებთან მიმართებაში, რომლებიც ახდენენ სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ დამზადებული და მიწოდებული მასალის რეალიზებას და რომლებიც არ აწვდიან მომხმარებლებს ინფორმაციას, რომ აღნიშნულ პროდუქტზე დატანილი ნიშანი არის რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი, რომ რეალიზაციისას აქცენტი გააკეთონ სასაქონლო ნიშანზე, რითაც ხელს უწყობს ამ სასაქონლო ნიშნის გვარეობით სახელად ტრანსფორმაციას, შეიძლება დაკვალიფიცირდეს, როგორც უმოქმედობა 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით.

35. განმხილველ სასამართლოს ევალება, გამოიკვლიოს წინამდებარე საქმეში Backaldrin-მა მოიმოქმედა თუ არა რაიმე, რათა წახალისებინა მცხოვრები და საკვები პროდუქტების დისტრიბუტორები, რომლებიც ყიდნიან მის მიერ მიწოდებული საცხობი ნარევის გამოყენებით დამზადებულ პურის

რულეტებს, რეალიზაციისას მომხმარებლებთან კონტაქტის დროს მეტად ეხსენებინათ KORNSPITZ, როგორც სასაქონლო ნიშანი.

36. ყველა ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მეორე შეკითხვაზე პასუხი, რომ 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქმედება შეიძლება დაკვალიფიცირდეს, როგორც „უმოქმედობად“, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი არ წახალისებს მის რეალიზატორებს, რომ პროდუქტის რეალიზაციის დროს, რომელთან მიმართებაშიც ნიშანი არის რეგისტრირებული, მოახდინონ მის სასაქონლო ნიშანზე მითითება.

მესამე შეკითხვა

37. მესამე კითხვად განმხილველი სასამართლო სვამს კითხვას, არსებითად უნდა მოხდეს თუ არა 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაცია ისე, რომ სასაქონლო ნიშნის გაუქმებისას აუცილებლად უნდა დადგინდეს ყველა ის პროდუქტი, რომელთან მიმართებაშიც სასაქონლო ნიშანი გახდა გვარეობითი სახელი.

38. როგორც ამ დებულების რეალური ფორმულირებიდან ჩანს, სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად იგი გახდა გვარეობითი სახელწოდება ვაჭრობაში იმ პროდუქტის ან მომსახურებისთვის, რისთვისაც რეგისტრირებულია.

39. ასეთ დროს სხვა საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში ამ შეფასების გავრცელებაზე მსჯელობა არარელევანტურია, რადგან ის გავლენას ვერ მოახდენს დასკვნაზე, რომ ამ სასაქონლო ნიშანმა დაკარგა განმასხვავებელუნარიანი ხასიათი და ვაჭრობაში ის გადაიქცა გვარეობით სახელად.

40. ყველივე აქედან გამომდინარე, მესამე კითხვის პასუხად, 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი უნდა განიმარტოს, რომ სასაქონლო ნიშნის გაუქმება ავტომატურად არ გულისხმობს იმის დადგენის ვალდებულებას, გახდა თუ არა ვაჭრობისას ეს ნიშანი გვარეობითი სახელი სხვა პროდუქტთან მიმართებაში.

ხარჯები

41. ვინაიდან ეს პროცესი ძირითადი პროცესის მხარეებისთვის არის ეროვნული სასამართლოს წინაშე მიმდინარე სარჩელის ერთ-ერთი ეტაპი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ. სასამართლოსთვის შენიშვნების წარდგენისათვის გაწეული ხარჯები, გარდა საქმის მხარეების მიერ გაწეული ხარჯებისა, არ ანაზღაურდება.

აქედან გამომდინარე, სასამართლო (მესამე პალატა) ადგენს:

1. ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008 წლის 22 ოქტომბრის 2008/95/EC დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი, 2008 წლის 22 ოქტომბრის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებით საქმეში წარმოდგენილი მასალებიდან გამომდინარე უნდა განიმარტოს, რომ სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას იმ პროდუქტთან მიმართებაში, რისთვისაც ის რეგისტრირებულია, თუ მესაკუთრის ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად ეს სასაქონლო ნიშანი თუნდაც მხოლოდ მომხმარებლების თვალში გახდა მისი გვარეობითი სახელწოდება.

2. 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი უნდა განიმარტოს, რომ ის შეიძლება დაკვალიფიცირდეს, როგორც „უმოქმედობა“ ამ დებულების მნიშვნელობით, თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელი არ წაახალისებს მისი პროდუქტის გამყიდველებს, რომ იმ პროდუქტის რეალიზების დროს, რისთვისაც ნიშანი რეგისტრირებულია, მეტად გაამახვილოს ყურადღება სასაქონლო ნიშანზე.

3. 2008/95 დირექტივის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი უნდა განიმარტოს ისე, რომ სასაქონლო ნიშნის გაუქმება ავტომატურად არ გულისხმობს იმის დადგენის ვალდებულებას, გახდა თუ არა ვაჭრობისას ეს ნიშანი გვარეობითი სახელი სხვა პროდუქტთან მიმართებაში.

[ხელმოწერები]

* საქმის ენა: გერმანული.

11/03/2003, C-40/01, Minimax

სასამართლოს გადაწყვეტილება

2003 წლის 11 მარტი (1)

(სასაქონლო ნიშნები - დირექტივა 89/104/EEC - მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი - სასაქონლო ნიშნის მფლობელის უფლებების გაუქმება - სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენების კონცეფცია - უკვე გაყიდული საქონლის მოვლა და შემცვლელი ნაწილებისა და აქსესუარების გაყიდვა)

საქმე C-40/01,

მიმართვა სასამართლოსადმი EC 234-ე მუხლის მიხედვით Hoge Raad der Nederlanden-ის (ნიდერლანდები) წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად საქმეში მონაწილე მხარეთა შორის

Ansul BV

და

Ajax Brandbeveiliging BV,

პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის №89/104/EEC დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის ინტერპრეტაციის შესახებ სასაქონლო ნიშნთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის მიახლოების შესახებ (OJ 1989 L 40, გვ. 1),

სასამართლო,

დაკომპლექტებული მოსამართლეებით: GC Rodríguez Iglesias, პრეზიდენტი, J.-P. Puissochet (მომხსენებელი), M. Wathelet და CWA Timmermans, პალატის პრეზიდენტები, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric და S. von Bahr,

სასამართლოს მრჩეველი: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

რეგისტრატორი: M.-F. Contet, მთავარი ადმინისტრატორი,

წერილობითი შენიშვნების განხილვის შემდეგ, რომლებიც წარმოდგენილია:

- Ansul BV, წარმოდგენილი ადვოკატების EJ Louwers და T. Cohen Jehoram-ს მიერ,
- Ajax Brandbeveiliging BV, წარმოდგენილი ადვოკატის REP de Ranitz-ის მიერ,
- ნიდერლანდების მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტის HG Sevenster-ის მიერ,
- ევროკომისია, წარმოდგენილი აგენტების K. Banks-ისა და HMH Speyart-ის მიერ.

სასამართლოზე მოსმენილი ანგარიშების გათვალისწინებით,

2002 წლის 4 ივნისის Ansul BV-ისა და ევროკომისიის წარმომადგენლების ზეპირი მოსმენის შემდეგ, 2002 წლის 2 ივლისის სხდომაზე სასამართლოს მრჩეველის აზრის მოსმენის შემდეგ,

სასამართლო ადგენს

გადაწყვეტილება

1. 2001 წლის 26 იანვრის გადაწყვეტილებით, რომელიც შეიტანა სასამართლოში 31 იანვარს, Hoge Raad der Nederlanden-მა (ნიდერლანდების უზენაესმა სასამართლომ) EC 234-ე მუხლის მიხედვით წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად მიმართა ორი კითხვით პირველი საბჭოს 1988 წლის 21 დეკემბრის 89/104/EEC დირექტივის სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის დაახლოების შესახებ, მე-12(1) მუხლის ინტერპრეტაციის მიზნებისათვის (OJ 1989 L 40, გვ. 1, შემდგომში „დირექტივა“).
2. ეს კითხვები წარმოიშვა კომპანიებს Ansul BV-სა (შემდგომში „Ansul“) და Ajax Brandbeveiliging BV-ს (შემდგომში „Ajax“) შორის დავის განხილვის დროს, ორივე ექცევა ნიდერლანდების კანონმდებლობის რეგულირების ქვეშ და დავა ეხება სასაქონლო ნიშნის Minimax-ის გამოყენებას, იმ საქონელსა და მომსახურებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც ისინი სთავაზობენ მომხმარებელს.

სამართლებრივი საფუძველი

კავშირის კანონმდებლობა

3. დირექტივის მე-10 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტები ადგენს შემდეგს:

„1. თუ სარეგისტრაციო პროცედურის დასრულებიდან ხუთი წლის განმავლობაში მფლობელმა არ გამოიყენა სასაქონლო ნიშანი წევრ სახელმწიფოში იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში, რომლებზეც ის რეგისტრირებულია, ან თუ ასეთი გამოყენება შეჩერებულია უწყვეტი ხუთწლიანი პერიოდის განმავლობაში, სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება ამ დირექტივით გათვალისწინებულ სანქციებს, თუ არ არსებობს გამოყენებლობის სათანადო მიზეზები.

2. პირველი პუნქტის მნიშვნელობით გამოყენებად ითვლება აგრეთვე შემდეგი:

ა) სასაქონლო ნიშნის გამოყენება განსხვავებული ელემენტებით, რომლებიც არ ცვლის ნიშნის განმასხვავებელ ხასიათს იმ ფორმით, რომელშიც ის რეგისტრირებულია;

ბ) სასაქონლო ნიშნის დატანა საქონელზე ან მის შეფუთვაზე შესაბამის წევრ სახელმწიფოში მხოლოდ ექსპორტის მიზნით.

3. სასაქონლო ნიშნის გამოყენება მესაკუთრის თანხმობით ან ნებისმიერი პირის მიერ, რომელსაც აქვს კოლექტიური ნიშნის ან გარანტიის ან დამადასტურებელი ნიშნის გამოყენების უფლება, ჩაითვლება მესაკუთრის მიერ გამოყენებად.“.

4. დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს შემდეგს:

სასაქონლო ნიშანი ექვემდებარება გაუქმებას, თუ უწყვეტი ხუთი წლის განმავლობაში არ ხდებოდა მისი პრაქტიკაში [„normaal“ [ჩვეულებრივი] ჰოლანდიური კანონმდებლობის ფორმულირებით] გამოყენება წევრ სახელმწიფოში იმ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებაში, რისთვისაც

რეგისტრირებულია და არ არსებობს გამოუყენებლობის სათანადო მიზეზები; თუმცა, არც ერთ პირს არ შეუძლია მოითხოვოს, რომ სასაქონლო ნიშანზე მფლობელის უფლებები გაუქმდეს, თუ ხუთწლიანი ვადის გასვლამდე და გაუქმების შესახებ განაცხადის შეტანამდე შუალედში დაიწყო ან განახლდა სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენება; თუმცა, გამოყენების დაწყება ან განახლება, გაუქმების შესახებ განაცხადის შეტანამდე წინა სამი თვის განმავლობაში, რომელიც დაიწყო ადრეულ პერიოდში გამოუყენებლობის უწყვეტი ხუთწლიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ არ მიიღება მხედველობაში, თუ დადგინდა, რომ გამოყენების ან განახლებისათვის მზადება მფლობელმა დაიწყო გაუქმების შესახებ განაცხადის სავარაუდო შეტანის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ.

შიდა კანონმდებლობა

5. 1962 წლის 19 მარტის ერთიანი ბენილუქსის სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონის მე-5(3) მუხლი, რომელიც ძალაში შევიდა 1971 წლის 1 იანვარს (Benelux Bulletin 1962-2, გვ. 59, შემდგომში „UBL“) 1995 წლის 31 დეკემბრამდე არსებულ ვერსიაში ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

„სასაქონლო ნიშანზე უფლება ქრება:

...

3. რამდენადაც, საპატიო მიზეზის გარეშე, არ ყოფილა ნიშნის ნორმალური [“normaal”] გამოყენება ბენილუქსის ტერიტორიაზე მესაკუთრის ან ლიცენზიანტის მიერ რეგისტრაციის განაცხადის წარდგენიდან სამი წლის განმავლობაში ან ხუთი უწყვეტი წლის განმავლობაში; სასამართლოში დავის დაწყების შემთხვევაში სასამართლოს შეუძლია სასაქონლო ნიშნის მესაკუთრეს გაუნაწილოს ნიშნის გამოყენების მტკიცების ტვირთი სრულად ან ნაწილობრივ; თუმცა, გამოუყენებლობის შესახებ დავაში, რომელიც ეხება გასული პერიოდის ექვს წელს, გამოუყენებლობის მტკიცების ტვირთი გადადის მოსარჩელის მხარეს, რომელიც ითხოვს გაუქმებას გამოუყენებლობის საფუძველით.

...“

6. UBL-ის მე-5(2) და (3) მუხლი, 1996 წლის 1 იანვრიდან მოქმედი ვერსიით, შესწორებული 1992 წლის 2 დეკემბერს ხელმოწერილი პროტოკოლით (Nederlands Trakatenblad 1993 №12, გვ.1), რომელიც მიღებულ იქნა დირექტივის იმპლემენტაციის მიზნით, ითვალისწინებს შემდეგს:

„2. სასაქონლო ნიშანზე უფლება უქმდება მე-14 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ ფარგლებში:

(ა) იმდენად, რამდენადაც საპატიო მიზეზის გარეშე, ბენილუქსის ტერიტორიაზე არ ყოფილა ნიშნის ნორმალური გამოყენება იმ საქონლისთვის, რომლებთან დაკავშირებითაც სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებულია უწყვეტი ხუთწლიანი ვადის განმავლობაში; სასამართლოში საქმისწარმოების შემთხვევაში სასამართლოს შეუძლია სასაქონლო ნიშნის მფლობელს გადაუნაწილოს გამოყენების მტკიცებულების ტვირთი სრულად ან ნაწილობრივ;

...

3. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, სასაქონლო ნიშნის გამოყენება მოიცავს შემდეგს:

ა) სასაქონლო ნიშნის გამოყენება მისი ზოგიერთი ელემენტის ცვლილებით, რომლებიც არ ცვლის მთლიანად ნიშნის განმასხვავებელ ხასიათს იმ ფორმით, რა ფორმითაც რეგისტრირებულია;

ბ) სასაქონლო ნიშნის დატანა საქონელზე ან მის შეფუთვაზე მხოლოდ ექსპორტის მიზნით;

გ) სასაქონლო ნიშნის გამოყენება მესამე პირის მიერ მესაკუთრის თანხმობით.“

7. UBL-ის მე-14 C მუხლი ადგენს იმ გარემოებებს, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც შეიძლება მიმართოს პირმა კომპეტენტურ ეროვნულ სასამართლოებს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე.

8. UBL-ის დებულებები, რომლებიც მითითებულია ამ გადაწყვეტილების მე-5-დან მე-7 პუნქტებში, ვრცელდება *mutatis mutandis* სასაქონლო ნიშნებზე, რომლებიც აღნიშნავენ მომსახურებას UBL-ის 39-ე მუხლის შესაბამისად.

მთავარი სამართალწარმოება

9. Ansul-ი 1971 წლის 15 სექტემბრიდან არის Minimax სიტყვის ნიშნის მფლობელი, რომელიც რეგისტრირებულია ბენილუქსის სასაქონლო ნიშნის ოფისში რეგისტრაციის ნომრით №052713 საქონლის სხვადასხვა კლასში, რომელიც არსებითად მოიცავს ცეცხლმაქრებს და მათთან დაკავშირებულ პროდუქტებს.

10. 1988 წელს Ansul-ის მიერ Minimax სასაქონლო ნიშნით ცეცხლმაქრების გაყიდვის ავტორიზაციას გაუვიდა ვადა. ამიტომ, 1989 წლის 2 მაისიდან, Ansul აღარ ყიდის ცეცხლმაქრებს ამ ნიშნით.

11. 1989 წლის მაისიდან 1994 წლამდე Ansul-ი მაინც ყიდდა მინიმუმ ცეცხლმაქრის ფუნქციური გამოყენებისათვის აუცილებელი კომპონენტების ნაწილებს ამ სასაქონლო ნიშნის ქვეშ. ამავე პერიოდში ის ასევე ახორციელებდა Minimax-ის სასაქონლო ნიშნით მონიშნული ცეცხლმაქრების შემოწმებისა და შეკეთების მომსახურებას, ამ მომსახურებისთვის იყენებდა ამ ნიშნით მონიშნულ ინვოისს და შეკეთების შემდეგ ცეცხლმაქრზე აკრავდა სტიკერს ამ ნიშნით, აგრეთვე, საინფორმაციო ფურცელს შემდეგი სიტყვების შემცველობით 'Gebruiksklaar Minimax' (Minimax-ი მზად არის გამოსაყენებლად). Ansul, ასევე ყიდდა ასეთ სტიკერებსა და საინფორმაციო ფურცლებს იმ კომპანიებზე, რომლებიც აწარმოებენ ცეცხლმაქრებს.

12. Ajax არის გერმანული კომპანია Minimax GmbH-ის შვილობილი კომპანია. ის ნიდერლანდებში ყიდის ხანძარსაწინააღმდეგო მასალებს და მათთან დაკავშირებულ ნივთებს, მათ შორის, ცეცხლმაქრებს, რომლებიც მზადდება Minimax GmbH-ის მიერ.

13. გერმანიაში Minimax GmbH არის სასაქონლო ნიშნის Minimax-ის მფლობელი 50 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. 1992 წლის 16 მარტიდან მას, ასევე, ეკუთვნის სიტყვიერი და გამოსახულებითი ნიშანი, რეგისტრაციის ნომრით №517006, რომელიც შეიცავს სიტყვიერ კომპონენტს „მინიმაქსი“, რომელიც შესრულებულია კონკრეტული ვიზუალით ბენილუქსის ქვეყნებში სხვადასხვა საქონლისთვის, კერძოდ, ცეცხლმაქრებისა და ცეცხლის ჩაქრობის ნივთიერებებისთვის და ზოგიერთი

მომსახურებისთვის, მათ შორის. ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების დამონტაჟება, შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და დატენა.

14. 1994 წელს Ajax-მა და Minimax GmbH-მა ფაქტობრივად დაიწყო სასაქონლო ნიშნის Minimax-ის გამოყენება ბენილუქსის ქვეყნებში. Ansul-მა ეს გააპროტესტა 1994 წლის 19 იანვრის წერილით.

15. 1994 წლის 13 ივნისს Ansul-მა შეიტანა განაცხადი სიტყვა სასაქონლო ნიშნის Minimax-ის რეგისტრაციაზე ზოგიერთი მომსახურებისთვის, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობების მოვლა-პატრონობაზე და შეკეთებაზე. ნიშანი დარეგისტრირდა ბენილუქსის სასაქონლო ნიშნის ოფისის მიერ სარეგისტრაციო ნომრით №549146.

16. 1995 წლის 8 თებერვალს Ajax სარჩელი შეიტანა Arrondissementsrechtbank te Rotterdam-ში (საქალაქო სასამართლო, როტერდამი) (ნიდერლანდები) შემდეგი მოთხოვნებით, უპირველეს ყოვლისა ის ითხოვდა, Ansul-ის რეგისტრაციის გაუქმებას Minimax-ის სასაქონლო ნიშანზე, რომელიც რეგისტრირებული იყო 1971 წელს სარეგისტრაციო ნომრით №052713, მისი გამოუყენებლობის საფუძველით და, მეორე, 1994 წელს რეგისტრირებული ნიშნის, რეგისტრაციის ნომრით №549146, რეგისტრაციის გაუქმებას იმ მოტივით, რომ ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადი შეტანილი იყო არაკეთილსინდისიერი განზრახვით. Ansul-მა წარადგინა შესაგებელი და ამავდროულად შეგებებული სარჩელი, რომლითაც მოითხოვა, რომ Ajax აეკრძალოს ბენილუქსის ქვეყნებში Minimax-ს სასაქონლო ნიშნის გამოყენება.

17. 1996 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილებით, Arrondissementsrechtbank te Rotterdam-მა არ დააკმაყოფილა Ajax-ის სარჩელი და დააკმაყოფილა Ansul-ს შეგებებული სარჩელი. ამრიგად, Ajax-ს აეკრძალა Minimax-ის სასაქონლო ნიშნის გამოყენება ბენილუქსის ქვეყნებში.

18. Ajax-მა გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება Gerechtshof te 's-Gravenhage-ში (რეგიონული სააპელაციო სასამართლო, ჰააგა) (ნიდერლანდები). ამ სასამართლომ დაადგინა, რომ 1989 წლიდან Ansul ჩვეულებრივ (Normal) არ აყენებდა სასაქონლო ნიშანს Minimax. მან დაადგინა, inter alia, რომ Ansul არ ავრცელებდა ახალ პროდუქტებს ბაზარზე იმ დროიდან, არამედ მხოლოდ ინახავდა, ამოწმებდა და აღადგენდა მეორად აღჭურვილობას. სასამართლომ დაადგინა, რომ ნიშნის შემცველი სტიკერების და საინფორმაციო ფურცლების გამოყენება არ იყო განმასხვავებელუნარიანი ცეცხლმაქრებთან მიმართებით და რომ, თუნდაც ის ჩაითვალოს ნიშნის გამოყენებად, არ შეიძლება ჩაითვალოს ჩვეულებრივ, ნორმალურ (Normal) გამოყენებად UBL-ის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის მნიშვნელობით, რადგან მისი ქმედების ობიექტი არ იყო ცეცხლმაქრების შექმნა ან რეალიზება.

19. შესაბამისად, 1998 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, Gerechtshof-მა გააუქმა გასაჩივრებული გადაწყვეტილება, გააუქმა Ansul უფლებები 1971 წელს №052713 დარეგისტრირებულ ნიშანზე და გააუქმა მისი უფლებები 1994 წელს №549146 რეგისტრირებულ ნიშანზე, შესაბამისად, მიიღო ამ რეგისტრაციების გაუქმების გადაწყვეტილება.

20. Ansul-მა საკასაციო წესით მიმართა Hoge Raad der Nederlanden- ს. ამ სასამართლომ მიიჩნია, რომ ამ საქმის შედეგი დამოკიდებული იყო სასაქონლო ნიშნის „ნორმალური გამოყენების“ ცნების ინტერპრეტაციაზე UBL-ის მე-5(3) მუხლის მიზნებისათვის.

21. Hoge Raad-მა, უპირველეს ყოვლისა, დაადგინა, რომ იმ შემთხვევაში არსებობს ნიშნის ჩვეულებრივი გამოყენება UBL-ის მნიშვნელობით, როდესაც „აღნიშნული ნიშანი რეალურად გამოიყენება ვაჭრობაში,

რათა განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება მეორე საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისაგან“. ამასთან დაკავშირებით მან დაადგინა, რომ შეფასებისას, არის თუ არა სასაქონლო ნიშნის გამოყენება ჩვეულებრივი გამოყენება, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული „საქმისთვის დამახასიათებელი ყველა ფაქტი და გარემოება“ და ეს ფაქტები და გარემოებები უნდა აჩვენებდეს, რომ „იმის გათვალისწინებით, თუ რა ითვლება ჩვეულებრივ და კომერციულად გამართლებულ გამოყენებად შესაბამის ბიზნეს სექტორში, გამოყენების ობიექტია სასაქონლო ნიშნით ნიშანდებული საქონლისა და მომსახურების შექმნა ან რეალიზება და არა მხოლოდ სასაქონლო ნიშნის უფლებების შენარჩუნება“. Hoge Raad- მა დამატებით მიუთითა ბენილუქსის სასამართლოს 1981 წლის 27 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეზე Turmac v Reynolds (A 80/1, Jur . 1980-81, გვ. 23), და აღნიშნა, „ფაქტებსა და გარემოებებზე მსჯელობისას, როგორც წესი, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული გამოყენების სახეობა, მოცულობა, სიხშირე, რეგულარულობა და ხანგრძლივობა საქონელსა ან მომსახურებასთან მიმართებაში და მიღებული ზომების მოცულობა“.

22. Hoge Raad der Nederlanden-მა ასევე დაადგინა, რომ UBL-ის მე-5(3) მუხლის ინტერპრეტაცია უნდა შეესაბამებოდეს დირექტივის მე-12 მუხლის პირველ პუნქტში „რეალური გამოყენების“ შესაბამისი კონცეფციის ინტერპრეტაციას. შესაბამისად, მან გადაწყვიტა შეეჩერებინა საქმის განხილვა და სასამართლოსთვის მიეწოდებინა შემდეგი კითხვები წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

„1. 89/104 დირექტივის მე-12 მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვები „რეალური გამოყენებაში“ უნდა იყოს განმარტებული ისე, როგორც ზემოთ მოცემულ 3.4 პუნქტში [ანუ ამ გადაწყვეტილების 21-ე პუნქტში მითითებული UBL-ით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის ნორმალური გამოყენების მნიშვნელობით] და, თუ პასუხი უარყოფითია, რომელი (სხვა) კრიტერიუმის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს „რეალური გამოყენების“ მნიშვნელობა?

2. შესაძლებელია თუ არა ქმედება შეფასდეს, როგორც „რეალური გამოყენება“, როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, მაშინაც, როდესაც სასაქონლო ნიშნით ახალი საქონლით ვაჭრობა, მაგრამ მისი მფლობელი ეწევა სხვა საქმიანობას, როგორც ეს მითითებულია ზემოთ 3.1 პუნქტის (v) და (vi) ქვეპუნქტებში [მაგალითად, Ansul მიერ 1989 წლიდან 1994 წლამდე განხორციელებული ქმედება, რომელიც აღწერილია ამ გადაწყვეტილების მე-11 პუნქტში?]

პირველი შეკითხვა

23. თავისი პირველი კითხვით ეროვნული სასამართლო არსებითად სვამს კითხვას, თუ როგორ უნდა იქნეს განმარტებული დირექტივის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტის მნიშვნელობით ‘რეალური გამოყენების’ ცნება, რომელიც ასევე გვხვდება დირექტივის მე-1 მუხლის პირველი პუნქტში და, კერძოდ, შეიძლება თუ არა ეს ცნება განისაზღვროს იმავე კრიტერიუმების გამოყენებით, როგორც „ნორმალური გამოყენებისთვის“ UBL-ის მე-5 მუხლში არის განსაზღვრული, ან არის თუ არა სხვა კრიტერიუმები, რომლებიც გასათვალისწინებელია.

24. კითხვის მიზეზი არის ის ფაქტი, რომელიც აღნიშნულია მითითების ბრძანების 3.5 პუნქტში, რომ Gerechtshof te 's-Gravenhage-მა ჩათვალა, რომ Ansul არ ყიდდა ახალ ცეცხლმამქრობებს ბაზარზე Minimax-ის სასაქონლო ნიშნის ქვეშ, მაგრამ ამოწმებდა უკვე გაყიდულ მეორად აღჭურვილობას, რაც გადამწყვეტი ფაქტორი აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს დაედგინა, რომ Ansul-ს მხრიდან არ ხდებოდა ნიშნის ნორმალური გამოყენება. თუმცა, Ansul ამტკიცებს ეროვნული სასამართლოს წინაშე, რომ არარელევანტურია ნიშნის ნორმალური გამოყენების შეფასება UBL-ს მნიშვნელობითა და ფარგლებში.

25. მნიშვნელოვანი არის, რომ ისეთ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როგორც ეს განსახილველ საქმეში არის, წინასწარი გადაწყვეტილებით მოხდეს დირექტივის მე-10 და მე-12 მუხლებიდან გამომდინარე „რეალური გამოყენების“ ცნების მსგავსი ინტერპრეტაცია კავშირის სამართლებრივ სისტემებში.

26. როგორც კავშირის კანონმდებლობის ერთიანი გამოყენების მოთხოვნებიდან, ასევე, თანასწორობის პრინციპიდან გამომდინარეობს, რომ კავშირის კანონმდებლობების რეგულაციები, რომლებიც არ მიუთითებენ წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობაზე მისი მნიშვნელობისა და ფარგლების განსაზღვრის მიზნით, ჩვეულებრივ უნდა მიეცეს ავტონომიური და ერთიანი ინტერპრეტაცია ყველა კავშირის ქვეყანაში; ამ ინტერპრეტაციამ უნდა გაითვალისწინოს სამართლებრივი კონტექსტი და განსახილველი კანონმდებლობის მიზანი (საქმე C-287/98 Linster [2000] ECR I-6917, პუნქტი 43).

27. მიუხედავად იმისა, რომ დირექტივის პრეამბულაში მესამე პუნქტში ნათქვამია, რომ „ამჟამად არ არის საჭირო წევრი სახელმწიფოების სასაქონლო ნიშნის კანონმდებლობის სრულმასშტაბიანი დაახლოება“, დირექტივა მაინც ითვალისწინებს ჰარმონიზაციას ამ სფეროში ცენტრალიზებული იურიდიული ძალის მქონე მნიშვნელოვანი დებულებების არსებობას, ანუ იგივე რეგულირების მიხედვით, ეს ეხება ეროვნული სამართლის კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ წესებს, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ შიდა ბაზრის ფუნქციონირებაზე, და ეს რეგულირება არ გამორიცხავს ამ წესებიდან გამომდინარე ჰარმონიზაციის ვალდებულებას (საქმის C-355/96 Silhouette International Schmied [1998] ECR I-4799, პუნქტი 23).

28. ამგვარად, დირექტივის პრეამბულის მეშვიდე პუნქტი ამბობს, რომ „იმ მიზნების მისაღწევად, რომლის საფუძველზეც ხდება დაახლოება [წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის] მნიშვნელოვანია, რომ რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშანზე უფლებების მოპოვებისა და ფლობის პირობები იყოს ზოგადად, ყველა წევრ სახელმწიფოში იდენტური. მერვე პუნქტში ნათქვამია, რომ „იმისთვის, რომ შემცირდეს რეგისტრირებული და დაცული სასაქონლო ნიშნების და შესაბამისად, მათ შორის წარმოქმნილი კონფლიქტების რაოდენობა, აუცილებელია რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები გამოიყენებოდეს რეალურად ან თუ ისინი არ გამოიყენება, უნდა დაექვემდებაროს გაუქმებას“, ხოლო მეცხრე პუნქტში ნათქვამია, რომ „ფუნდამენტურია, კანონმა ხელი შეუწყოს საქონლისა და მომსახურების თავისუფალ მიმოქცევას, უზრუნველყოს, რომ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები, რეგისტრაციის მომენტიდანვე კავშირის ყველა წევრის ქვეყნის სამართალში სარგებლობდეს იდენტური დაცვის ფარგლებით“. დირექტივის მე-10-დან მე-15-ე მუხლები ადგენს არსებით პირობებს, რომლებიც არის როგორც ნიშნის გამოყენების შედეგად მინიჭებული უფლებების შენარჩუნება მისი მფლობელისათვის, ასევე ამ უფლებებიდან გამომდინარე *inter alia* გამოწვევა რეალური გამოყენების ნაწილში - კონცეფცია, რომელიც ნიშანზე უფლებების შესანარჩუნებლად აუცილებელია - ექცევა რეგულირების ქვეშ.

29. წინა პარაგრაფში მოყვანილი ყველა დებულებიდან აშკარაა, რომ კავშირის კანონმდებლის განზრახვა იყო, რომ ‘რეალური გამოყენების’ ფარგლები სასაქონლო ნიშანზე უფლებების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით ერთსა და იმავე პირობად უნდა რეგულირდებოდეს ყველა წევრ სახელმწიფოში, რათა სასაქონლო ნიშნების დაცვის დონე არ განსხვავდებოდეს სამართლებრივი სისტემების მიხედვით (იხ., ამასთან დაკავშირებით, გაერთიანებული საქმეები C-414/99 to C-416/99 Zino Davidoff and Levi Strauss [2001] ECR I-8691, პუნქტები 41 და 42).

30. „რეალური გამოყენების“ ცნება ასევე გვხვდება 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს რეგულაციის (EC) №40/94 მე-15 და 50 მუხლებში კავშირის სასაქონლო ნიშნის შესახებ (OJ 1994 L 11, გვ. 1), როგორც ასეთი სასაქონლო ნიშნით მინიჭებული უფლებების გაუქმების წინაპირობა.

31. შესაბამისად, სასამართლოს ევალუა „რეალური გამოყენების“ კონცეფციის ერთიანი ინტერპრეტაცია, როგორც ეს გამოიყენება დირექტივის მე-10 და მე-12 მუხლებში.

32. „რეალური გამოყენების“ ცნების განსაზღვრისას, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ, როგორც დირექტივის პრეამბულაში მე-12 პუნქტშია ნათქვამი, „კავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას სამრეწველო საკუთრება სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ პარიზის კონვენციის საფუძველზე და, რომ ამ დირექტივის დებულებები მთლიანად შეესაბამებოდეს პარიზის კონვენციის დებულებებს“.

33. კონვენცია ნიშნის გამოყენებლობის საფუძველთ მის გაუქმებაზე მე-5C მუხლის პირველი პუნქტი უბრალოდ ადგენს შემდეგს:

„თუ რომელიმე ქვეყანაში რეგისტრირებული ნიშნის გამოყენება სავალდებულოა, რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს მხოლოდ გონივრული პერიოდის შემდეგ და მხოლოდ მაშინ, თუ დაინტერესებული პირი არ გაამართლებს თავის უმოქმედობას.“

34. ვინაიდან პარიზის კონვენციის დებულებები არ შეიცავს მითითებებს „რეალური გამოყენების“ ცნების განსაზღვრისათვის, ამ ცნების ფარგლები უნდა განისაზღვროს მხოლოდ თავად დირექტივის დებულებების ანალიზის საფუძველზე.

35. შემდეგ უნდა აღინიშნოს, რომ, როგორც Ansul-ი ამტკიცებდა, დირექტივის პრეამბულაში მერვე პუნქტში ნათქვამია, რომ სასაქონლო ნიშნები „რეალურად უნდა იყოს გამოყენებული ან, თუ არ გამოიყენება, ექვემდებარება გაუქმებას“. შესაბამისად, „რეალური გამოყენება“ ნიშნავს ნიშნის რეალურ გამოყენებას. ამ მიდგომას ადასტურებს, inter alia, დირექტივის ჰოლანდიური ვერსია, რომელიც მერვე პუნქტში იყენებს სიტყვებს "werkelijk wordt gebruik" [რეალურად გამოყენება ნიდერლანდურ ენაზე] და ანალოგიურად სხვა ენობრივი ვერსიებში, როგორცაა ესპანური ('uso efectivo') [ფაქტობრივი გამოყენება ესპანურ ენაზე], იტალიური ('uso effettivo') [ფაქტობრივი გამოყენება იტალიურ ენაზე] და ინგლისური ('რეალური გამოყენება').

36. ამიტომ, „რეალური გამოყენება“ უნდა იყოს გაგებული, როგორც ნიშნავს გამოყენება, რომელიც არ არის მხოლოდ სიმბოლური და ემსახურება მხოლოდ ნიშნით მინიჭებული უფლებების დაცვას. ასეთი გამოყენება უნდა შეესაბამებოდეს სასაქონლო ნიშნის არსებით ფუნქციას, რომელიც წარმოადგენს მყიდველის ან საბოლოო მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურების წარმომოხმობის იდენტურობის გარანტიას, რაც საშუალებას აძლევს მას, ყოველგვარი აღრევის გარეშე, განასხვავოს ერთი პირის საქონელი ან მომსახურება სხვა პირების საქონლის ან მომსახურებისაგან.

37. აქედან გამომდინარეობს, რომ ნიშნის „რეალური გამოყენება“ გულისხმობს ნიშნის გამოყენებას ბაზარზე იმ საქონლის ან მომსახურებისთვის, რომელიც დაცულია ამ ნიშნით და არა მხოლოდ დაინტერესებული საწარმოს მიერ შიდა გამოყენებას. ნიშნით გათვალისწინებული დაცვა და მისი რეგისტრაციის შედეგები მესამე პირების მიმართ აღსრულების თვალსაზრისით, შეწყვეტს მოქმედებას, თუ ნიშანი დაკარგავს თავის კომერციულ დანიშნულებას, რომელიც წარმოადგენს ამ ნიშნით საქონლისა და მომსახურების შექმნას ან რეალიზებას და რომლითაც ხდება მისი გამორჩევა სხვა საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისგან. მაშასადამე, ნიშნის გამოყენება უნდა ეხებოდეს საქონელს ან

მომსახურებას, რომელიც უკვე გაყიდვაშია ან ახლო მომავალში იგეგმება მისი გაყიდვა და მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის, სარეკლამო კამპანიების წარმოების გზით. ასეთი გამოყენება შეიძლება განახორციელოს სასაქონლო ნიშნის მფლობელმა ან, როგორც ეს გათვალისწინებულია დირექტივის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტში, მესამე პირმა, რომელსაც აქვს უფლება გამოიყენოს ნიშანი.

38. დაბოლოს, სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენების შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა ფაქტი და გარემოება, რომელიც მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად, სახეზე გვაქვს თუ არა ნიშნის კომერციული ექსპლუატაცია, კერძოდ, აშკარად მიემართება თუ არა ამგვარი გამოყენება შესაბამის ეკონომიკურ სექტორში სასაქონლო ნიშნით დაცული საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე საკუთარი წილის შესანარჩუნებლად ან შესაქმნელად.

39. ამრიგად, საქმის გარემოებების შეფასება შეიძლება მოიცავდეს, *inter alia*, განხილული საქონლის ან მომსახურების ბუნების, შესაბამისი ბაზრის მახასიათებლებისა და ნიშნის გამოყენების მასშტაბისა და სიხშირის გათვალისწინებას. შესაბამისად, ნიშნის გამოყენება არ არის აუცილებელი ყოველთვის იყოს რაოდენობრივად მნიშვნელოვანი, რათა ის ჩაითვალოს რეალურ გამოყენებად, რადგან ეს დამოკიდებულია შესაბამის ბაზარზე, შესაბამისი საქონლის ან მომსახურების მახასიათებლებზე.

40. ნიშნის გამოყენება გარკვეულ გარემოებებში, ასევე, შეიძლება ჩაითვალოს რეალურ გამოყენებად იმ საქონელთან მიმართებაში, რისთვისაც რეგისტრირებულია, რომელიც გაიყიდა ერთ დროს, მაგრამ აღარ არის ხელმისაწვდომი.

41. ეს ეხება, *inter alia*, მაშინ, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელი, რომლითაც ასეთი საქონელი იყო ბაზარზე გამოტანილი, ყიდის ნაწილებს, რომლებიც განუყოფელია ადრე გაყიდული საქონლის შემადგენლობაში ან სტრუქტურაში და რისთვისაც იგი რეალურად იყენებს იმავე ნიშანს გადაწყვეტილების 35-დან 39-ე პუნქტების პირობების შესაბამისად. ვინაიდან ნაწილები ამ საქონლის განუყოფელი ნაწილია და იყიდება იმავე ნიშნით, ნაწილებთან მიმართებაში ამ სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენება უნდა მივიჩნიოთ იმ საქონელთან კავშირად, რომელიც ადრე გაიყიდა და ემსახურება ამ საქონლის მიმართ მესაკუთრის უფლებების დაცვას.

42. ასეთად, ასევე, შეიძლება ჩაითვალოს შემთხვევა, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მფლობელი ფაქტობრივად იყენებს ნიშანს, იმავე პირობებში, საქონლისა და მომსახურებისთვის, რომელიც, თუმცა არ არის ადრე გაყიდული საქონლის განუყოფელი ნაწილის მის შემადგენლობაში ან სტრუქტურაში, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია ამ საქონელთან და განკუთვნილია ამ საქონლის მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გაყიდვის შემდგომ მომსახურებები, როგორცაა აქსესუარების ან მასთან დაკავშირებული ნაწილების გაყიდვა, ან ტექნიკური და სარემონტო მომსახურების მიწოდება.

43. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პირველ კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ის, რომ დირექტივის 12(1) მუხლი უნდა განიმარტოს, რომ არსებობს სასაქონლო ნიშნის „რეალური გამოყენება“, როდესაც ნიშანი გამოიყენება მისი არსებითი მნიშვნელობის შესაბამისად. ფუნქცია, რომელიც არის საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის იდენტიფიკაციის გარანტია, რომელზედაც ის რეგისტრირებულია, რათა შეიქმნას ან რეალიზდეს ამ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის; რეალური გამოყენება არ მოიცავს ნიშნის გამოყენებას მხოლოდ ნიშნით მინიჭებული უფლებების შენარჩუნების მიზნით. სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენების შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა ფაქტი და გარემოება, რომელიც მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად, არის თუ არა ნიშნის კომერციული

ექსპლუატაცია სახეზე, განსაკუთრებით, უნდა შეფასდეს განიხილება თუ არა ამგვარი გამოყენება გარანტირებულად შესაბამის ეკონომიკურ სექტორში, რათა შეიქმნას ან შეინარჩუნოს ამ ნიშნით დაცული საქონლის ან მომსახურების წილი ბაზარზე, ამ საქონლისა თუ მომსახურების ხასიათის, აგრეთვე, ბაზრის მახასიათებლებისა და ნიშნის გამოყენების მასშტაბისა და სიხშირის გათვალისწინებით. ის ფაქტი, რომ ნიშანი არ გამოიყენება ბაზარზე დღეს ხელმისაწვდომ საქონელზე, მაგრამ იგი გამოიყენება წარსულში გაყიდული საქონლისთვის, არ ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება არ არის რეალური, თუ მესაკუთრე რეალურად იყენებს იმავე ნიშანს მისი შემადგენელი ნაწილებისთვის, რომლებიც არის იმ საქონლის ან მომსახურების მომხმარებლისათვის ან სტრუქტურირებისათვის მნიშვნელოვანი ნაწილი, და რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ საქონელსა და მომსახურებასთან, რომელიც ადრე გაიყიდა და ემსახურება მისი მოხმარების საჭიროებების დაკმაყოფილებას მომხმარებლებისათვის.

მეორე შეკითხვა

44. მეორე კითხვით ეროვნული სასამართლო არსებითად სვამს კითხვას, ჩაითვლება თუ არა, პირველ კითხვაზე პასუხის გათვალისწინებით, Ansul-ს მიერ სასაქონლო ნიშნის Minimax -ის გამოყენება 1989 წლიდან 1994 წლამდე ამ გადაწყვეტილების მე-11 პუნქტში აღწერილი კომერციული საქმიანობის კონტექსტში „ნორმალურად“ UBL-ის მიზნებისთვის ან „რეალურად“ დირექტივის მე-12 მუხლის მიზნებისთვის.

45. თუმცა, სასამართლოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება ამ შეფასების გაკეთება, არამედ, ეროვნულ სასამართლოს ეკისრება, EC 234-ე მუხლით გათვალისწინებული ფუნქციების დანაწილების მიხედვით, მის განსახილველ ცალკეულ საქმეებზე გამოიყენოს თანამეგობრობის სამართლის წესები, როგორც ეს სასამართლოს მიერ არის განმარტებული (იხ. საქმე C-320/88 გადაზიდვა და გადაზიდვა. Enterprise Safe [1990] ECR I-285, პუნქტი 11).

46. ამ გარემოებებში მეორე კითხვაზე პასუხი უნდა იყოს ის, რომ ეროვნული სასამართლოა პასუხისმგებელი დავის გადაწყვეტაზე და კანონის პრაქტიკულ განმარტებაზე განსახილველ საქმესთან მიმართებაში, რათა მოახდინოს სასაქონლო ნიშნის „რეალური გამოყენების“ კონცეფციის ინტერპრეტაცია წინასწარ გადაწყვეტილებაში განმარტებულ პირველ შეკითხვაზე გაცემული პასუხიდან გამომდინარე.

ხარჯები

47. ნიდერლანდების მთავრობისა და კომისიის მიერ გაწეული ხარჯები, რომლებმაც შენიშვნები წარუდგინეს სასამართლოს, არ ანაზღაურდება. რადგან ეს სამართალწარმოება ძირითადი სამართალწარმოების მხარეებისთვის არის სასამართლოს მიერ დავის საბოლოო გადაწყვეტამდე ერთ-ერთი ეტაპი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მისმა განმხილველმა სასამართლომ.

ყოველივე აქედან გამომდინარე,

სასამართლო

2001 წლის 26 იანვარს Hoge Raad der Nederlanden-ის მიერ მოწოდებული კითხვების პასუხად, ადგენს:

1. 1988 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს პირველი დირექტივის №89/104/EEC მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი, სასაქონლო ნიშნთან დაკავშირებული წვერი სახელმწიფოების კანონმდებლობის მიახლოების შესახებ უნდა განიმარტოს, რომ არსებობს სასაქონლო ნიშნის „რეალური გამოყენება“, სადაც ნიშანი გამოიყენება მისი არსებითი ფუნქციის შესაბამისად, რომელიც არის იმ საქონლის ან მომსახურების წარმოშობის იდენტიფიცირების გარანტია, რომელზედაც ის არის რეგისტრირებული, რათა შეიქმნას ან რეალიზდეს ამ საქონლისა თუ მომსახურებისთვის; რეალური გამოყენება არ მოიცავს სიმბოლოს გამოყენებას მხოლოდ ნიშნით მინიჭებული უფლებების შენარჩუნების მიზნით. სასაქონლო ნიშნის რეალური გამოყენების შეფასებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა ფაქტი და გარემოება, რომელიც მნიშვნელოვანია იმის დასადგენად, არის თუ არა ნიშნის კომერციული ექსპლუატაცია, განსაკუთრებით, განიხილება თუ არა ამგვარი გამოყენება გარანტირებულად შესაბამის ეკონომიკურ სექტორში, რათა შეიქმნას ან შეინარჩუნოს ნიშნით დაცული საქონლის ან მომსახურების წილი ბაზარზე, საქონლის ან მომსახურების ხასიათის, ბაზრის მახასიათებლებისა და ნიშნის გამოყენების მასშტაბისა და სიხშირის გათვალისწინებით. ის ფაქტი, რომ ნიშანი, რომელიც არ გამოიყენება ბაზარზე დღეს ხელმისაწვდომ საქონელზე, მაგრამ გამოიყენება წარსულში გაყიდული საქონლისთვის, არ ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება არ არის რეალური, თუ მესაკუთრე ფაქტობრივად იყენებს იმავე ნიშანს მისი შემადგენელი ნაწილებისათვის, რომელიც ამ საქონლის ან მომსახურების შემადგენლობის ან სტრუქტურის განუყოფელი ნაწილია და რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადრე გაყიდულ საქონელთან და განკუთვნილია ამ საქონლის მომხმარებლების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

2. ეროვნულ სასამართლოს ევალება, თავად გადაწყვიტოს დავა სასაქონლო ნიშნის „რეალური გამოყენების“ შესახებ სასაქონლო ნიშნების სამართლის კონცეფციის ინტერპრეტაციიდან, რომელიც მოცემულია წინასწარი გადაწყვეტილების პირველ შეკითხვაზე.

Rodríguez Iglesias Puissochet

Wathelet

Timmermans Gulmann La Pergola

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

მიღებულია ლუქსემბურგის ღია სასამართლოში 2003 წლის 11 მარტს.

R. Grass
რეგისტრატორი

G.C. Rodríguez Iglesias
პრეზიდენტი

1: საქმის ენა: ჰოლანდიური.

11/06/2009, C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli

სასამართლოს გადაწყვეტილება (პირველი პალატა)

2009 წლის 11 ივნისი (*)

(კავშირის სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშანი – რეგულაცია (EC) №40/94 – 51-ე მუხლი პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი – კრიტერიუმები, რომლებიც დაკავშირებულია იმის დასადგენად, მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი „არაკეთილსინდისიერად“ კავშირის სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის შეტანისას)

საქმეში C-529/07,

მოთხოვნა წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად EC 234-ე მუხლის საფუძველზე Oberster Gerichtshof -ისაგან (ავსტრია), მიღებული 2007 წლის 2 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, მიღებული სასამართლოში 2007 წლის 28 ნოემბერს, სამართალწარმოებისას

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

v

Franz Hauswirth GmbH,

სასამართლო (პირველი პალატა),

დაკომპლექტებული მოსამართლეების, P. Jann პალატის პრეზიდენტი, M. Ilešič (მომხსენებელი), A. Tizzano, E. Levits და J.-J. Kasel, მიერ

სასამართლოს მრჩეველი E. Sharpston,

რეგისტრატორი: K. Sztranc-Sławiczek, ადმინისტრატორი,

წერილობითი პროცედურის გათვალისწინებით და 2008 წლის 19 ნოემბრის მოსმენის შემდგომ,

შემდეგი პირების მიერ წარმოდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით:

- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, წარმოდგენილი ადვოკატების H.-G. Kamann და GK Hild -ის მიერ,
- Franz Hauswirth GmbH, წარმოდგენილი ადვოკატის H. Schmidt-ის მიერ,
- ჩეხეთის მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტის M. Smolek მიერ,
- შვედეთის მთავრობა, წარმოდგენილი აგენტის A. Falk-ისა და A. Engman- ის მიერ,
- ევროკომისია, წარმოდგენილი აგენტის H. Krämer

2009 წლის 12 მარტს სხდომაზე, სასამართლოს მრჩევლის აზრის მოსმენის შემდეგ

ადგენს

გადაწყვეტილება

1. წინასწარი გადაწყვეტილება ეხება კავშირის სასაქონლო ნიშნის 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს №40/94 რეგულაციის (EC) 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაციას (OJ 1994 L 11, გვ. 1).
2. მოთხოვნა გაკეთდა შვეიცარიაში დაარსებულ Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG-სა („Lindt & Sprüngli“) და ავსტრიაში დაარსებულ Franz Hauswirth GmbH-ს („Franz Hauswirth“) შორის მიმდინარე დავის ფარგლებში.
3. Lindt & Sprüngli-ის მიერ დაწყებული დავის მთავარი მიზანი იყო, რომ Franz Hauswirth-მა შეწყვიტოს ევროკავშირის შოკოლადის კურდღლების წარმოება ან რეკლამირება, რომლებიც ძალიან ჰგავდა შოკოლადის კურდღელს, რომელიც დაცული იყო კავშირის სამგანზომილებიანი სასაქონლო ნიშნით, რომლის მფლობელიც არის Lindt & Sprüngli („სადავო სამგანზომილებიანი ნიშანი“), და რომელიც არის ამ ნიშანთან აღრევამდე მსგავსი.
4. Franz Hauswirth-ის შეგებებული სარჩელი ამ ნიშნის ბათილად ცნობის თაობაზე, არსებითად, ემყარება იმ მოსაზრებას, რომ №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის თანახმად, ნიშანი არ შეიძლება იყოს დაცული, როგორც სასაქონლო ნიშანი, რადგან Lindt & Sprüngli მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვით, როდესაც მან შეიტანა განაცხადი ნიშნის რეგისტრაციაზე.

სამართლებრივი შეფასება

კავშირის კანონმდებლობა

5. №40/94 დებულების 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი სათაურით „ბათილობის აბსოლუტური საფუძველი“ ადგენს:

„კავშირის სასაქონლო ნიშანი შესაძლოა ბათილად იქნეს ცნობილი ოფისში განაცხადის შეტანისას [შიდა ბაზარზე ჰარმონიზაციისთვის (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინები) (OHIM) ოფისში] ან შეგებებული სარჩელის საფუძველზე დარღვევიდან გამომდინარე სამართალწარმოების ფარგლებში,

...

(ბ) როდესაც განმცხადებელი მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად, როდესაც მან შეიტანა განაცხადი სასაქონლო ნიშანზე.’

6. რეგულაცია №40/94 სასაქონლო ნიშნის შესახებ გაუქმდა საბჭოს 2009 წლის 26 თებერვლის რეგულაციით (EC) №207/2009 კავშირის (OJ 2009 L 78, გვ. 1), რომელიც ძალაში შევიდა 2009 წლის 13 აპრილს. თუმცა, საქმეზე სამართალწარმოების დაწყების დროს მარეგულირებელი კანონმდებლობა იყო და რჩება №40/94 რეგულაცია.

ეროვნული კანონმდებლობა

7. სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ ავსტრიის კანონის 34-ე მუხლის პირველი პუნქტი (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), BGBl- ში გამოქვეყნებულ I, 111/1999 ვერსიაში ადგენს: „ნებისმიერ პირს შეუძლია მოითხოვოს სასაქონლო ნიშნის გაუქმება, თუ განაცხადის შეტანის მომენტში განმცხადებელი მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად“.

8. არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის წინააღმდეგ ავსტრიის კანონის 9(3) პუნქტის მიხედვით (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl . 448/1984), BGBl- ში გამოქვეყნებულ . I, 136/2001 ვერსიაში, საქონლის ვიზუალს, დაფასობასა და შეფუთვას უნდა მიეცეს იგივე დაცვის დონე, როგორც საწარმოს სპეციფიკურ აღნიშვნას, თუ ისინი განიხილება შესაბამისი საზოგადოების მიერ, როგორც მწარმოებლის განმასხვავებელუნარიანი ნიშნები.

ძირითადი სამართალწარმოება და წინასწარი გადაწყვეტილების გამოსატანად დასმული კითხვები:

9. როგორც ავსტრიაში, ასევე გერმანიაში შოკოლადის კურდღლები, რომლებსაც ჩვეულებრივ უწოდებენ "Osterhasen" (აღდგომის კურდღელი), ბაზარზე, სულ მცირე, 1930 წლიდან იყიდება სხვადასხვა ფორმებსა და ფერებში.

10. შოკოლადის კურდღლების ინდივიდუალური ფორმები მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა, როდესაც ისინი მზადდებოდა და ახვევდნენ ხელით, მაგრამ ავტომატური შეფუთვის დანერგვის შემდეგ, ინდუსტრიულად წარმოებული კურდღლები სულ უფრო და უფრო ჰგვანან ერთმანეთს.

11. Lindt & Sprüngli- მ 1950-იანი წლების დასაწყისიდან შექმნა შოკოლადის კურდღელი, რომლის ფორმაც ძალიან ჰგავს დაცულ სადავო სამგანზომილებიან ნიშანს. 1994 წლიდან Lindt & Sprüngli ყიდის მას ავსტრიაში.

12. 2000 წელს Lindt & Sprüngli გახდა სადავო სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრირებული მფლობელი, რომელიც წარმოადგენს ოქროსფერ შოკოლადის ბაჭიას მჯდომარე მდგომარეობაში, მოხვეული აქვს წითელი ლენტის და ზარი და ყავისფერი ასოებით დატანილია წარწერა „Lindt GOLDHASE“, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ:



13. ეს ნიშანი რეგისტრირებულია შოკოლადისა და შოკოლადის პროდუქტებისთვის 1957 წლის 15 ივნისის ნიცის შეთანხმების 30-ე კლასში.

14. Franz Hauswirth 1962 წლიდან აწარმოებს და ყიდის შოკოლადის კურდღელს. ქვემოთ ნაჩვენებია კურდღელი არის მთავარი სადავო საკითხი ამ სამართალწარმოებაში:



15. განმხილველი სასამართლოს აზრით, სახეზე გვაქვს აღრევამდე მსგავსება, ერთი მხრივ, Franz Hauswirth-ის მიერ წარმოებულ და ბაზარზე გამოშვებულ შოკოლადის ბაჭიას და, მეორე მხრივ, Lindt & Sprüngli- ს მიერ წარმოებულ და ბაზარზე გამოშვებულ შოკოლადის სამგანზომილებიან სასაქონლო ნიშანს - კურდღელს შორის.

16. სახეზე გვაქვს აღრევამდე მსგავსება, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ფორმაში და ფერში Franz Hauswirth მიერ წარმოებული და ბაზარზე გამოტანილი კურდღელი ჰგავს იმას, რომელიც დაცულია სამგანზომილებიანი ნიშნით და იმის გამო, რომ Franz Hauswirth საკუთარ ეტიკეტს კურდღელზე ამაგრებს პროდუქტის ქვედა მხარეს.

17. განმხილველი სასამართლო ასევე აცხადებს, რომ ევროკავშირში დაფუძნებული სხვა მწარმოებლებიც აწარმოებენ შოკოლადის კურდღლებს, რომლებიც რეგისტრირებულია სამგანზომილებიანი ნიშნად. უფრო მეტიც, ამ მწარმოებლებისგან ბევრი ნათლად ასახავს ამ კურდღლებზე საკუთარ სასაქონლო ნიშანს ისე, რომ მყიდველმა დაინახოს ის.

18. სადავო სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციამდე, Lindt & Sprüngli- მ აწარმოვა სასამართლო პროცესი კონკურენციის ეროვნული კანონმდებლობის ან სამრეწველო საკუთრების ეროვნული კანონის შესაბამისად მხოლოდ იმ პროდუქტების მწარმოებლების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ პროდუქტის იდენტური იყო, რომლისთვისაც ეს ნიშანი შემდგომში დარეგისტრირდა.

19. სადავო სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციის შემდეგ, Lindt & Sprüngli-მ დაიწყო სასამართლო დავა იმ მწარმოებლების წინააღმდეგ, რომლებზეც მას ჰქონდა ინფორმაცია, რომ აწარმოებდნენ ამ ნიშნით დაცული კურდღლის მსგავს პროდუქტს იმ საფუძვლით, რომ არსებობდა აღრევამდე მსგავსება.

20. The Oberster Gerichtshof (უზენაესი სასამართლო) აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს Franz Hauswirth მიერ წარმოდგენილ შეგებებულ სარჩელზე, დამოკიდებულია იმაზე, მოქმედებდა თუ არა Lindt & Sprüngli არაკეთილსინდისიერად №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით როდესაც მან შეიტანა განცხადება განსახილველი სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ.

21. ამ გარემოებებში Oberster Gerichtshof-მა გადაწყვიტა შეეჩერებინა საქმის წარმოება და შემდეგი კითხვები მიეწოდებინა მართლმსაჯულების სასამართლოსათვის წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად:

(1) უნდა განიმარტოს თუ არა ... №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ისე, რომ კავშირის სასაქონლო ნიშნის განმცხადებელი უნდა ჩაითვალოს არაკეთილსინდისიერი განზრახვით მოქმედად, როდესაც განაცხადის შეტანის დროს მან იცოდა, რომ კონკურენტი (მინიმუმ) ერთ წევრ სახელმწიფოში იყენებს იდენტურ ან მსგავს ნიშანს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა და რომელიც გამოიყენება იგივე ან მსგავსი საქონლის ან მომსახურებისთვის და ის ავსებს განაცხადს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე, რათა კონკურენტებს აუკრძალოს ამ ნიშნის გამოყენების გაგრძელება?

(2) თუ პირველ კითხვაზე პასუხი უარყოფითია: შეფასდება თუ არა განმცხადებლის ქმედება, როგორც არაკეთილსინდისიერი განზრახვა, თუ ავსებს განაცხადს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე, რათა ხელი შეუშალოს კონკურენტს განაგრძოს ნიშნის გამოყენება, როდესაც განაცხადის შეტანისას მან იცის ან უნდა სცოდნოდა, რომ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებით იმავე საქონელზე ან მომსახურებაზე, ან საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომელიც იმდენად მსგავსია, რომ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლების მიერ აღრევა, და როდესაც კონკურენტმა უკვე შეიძინა ამ საქონელსა ან მომსახურებაზე „ღირებული უფლება“ („wertvollen Besitzstand“)?

(3) პირველ ან მეორე კითხვაზე დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში: გამოირიცხება თუ არა არაკეთილსინდისიერება, თუ განმცხადებლის ნიშანმა უკვე მოიპოვა რეპუტაცია საზოგადოებაში და, შესაბამისად, დაცულია კონკურენციის კანონით?“

კითხვები წარდგენილია წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად

22. თავისი კითხვებით, რომლებიც ერთად უნდა განიხილებოდეს, მოსარჩელე სასამართლო არსებითად ეძებს მითითებებს შესაბამისი კრიტერიუმების შესახებ, რომლებიც გასათვალისწინებელია, რათა დაადგინოს, მოქმედებდა თუ არა სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის შეტანის დროს განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად №40/94 რეგულაციის 51(1)(ბ) მუხლის მნიშვნელობით.

მხარეთა არგუმენტები

23. Lindt & Sprüngli, არსებითად, ამტკიცებს, რომ ის ფაქტი, რომ განმცხადებელმა იცის ბაზრის კონკურენტები და აპირებს ხელი შეუშალოს მათ ბაზარზე შესვლას, არ წარმოადგენს არაკეთილსინდისიერ მოქმედებას №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტი „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. Lindt & Sprüngli-ის აზრით, ამ ფაქტორებს უნდა ახლდეს არაკეთილსინდისიერი ქცევა, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბიზნეს ეთიკის მიღებულ პრინციპებს. ამ სამართალწარმოების ფარგლებში კი ასეთი ქცევა არ დაფიქსირებულა.

24. Lindt & Sprüngli-ის განმარტების თანახმად, სადავო სამგანზომილებიან ნიშანს, განაცხადის შეტანამდე გააჩნდა როგორც რეპუტაცია, ისე განმასხვავებელუნარიანობა ბაზარზე და დაცული იყო ევროკავშირის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებში, როგორც არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის კანონით, ისე სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონით. გარდა ამისა, ეს ნიშანი ბაზარზე გამოიყენებოდა მის სარეგისტრაციოდ განაცხადის შეტანამდე მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში და ეს რეპუტაცია შეიძინა რეკლამაზე მნიშვნელოვანი დანახარჯების შედეგად. შესაბამისად, ამ ნიშნის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის მიზანი იყო მისი კომერციული ღირებულების დაცვა იმ პროდუქტებისაგან, რომლებიც ახორციელებდნენ მის მიმსგავსებას.

25. მეორე მხრივ, Lindt & Sprüngli-ის შეფასების თანახმად, თუ OHIM დაარეგისტრირებს ნიშანს, როგორც სასაქონლო ნიშანს, რომელიც შემდგომში რეალურად არ გამოიყენება, მესამე პირებს შეუძლიათ №40/94 რეგულაციის 51(1)(b) მუხლის საფუძველზე 5 წლის ვადაში განაცხადონ, რომ განმცხადებელი ამ ნიშნისთვის განაცხადის შეტანის დროს მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად და მოითხოვეთ ნიშნის ბათილობა.

26. Franz Hauswirth, არსებითად, ამტკიცებს, რომ №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ითვალისწინებს დაცვის აუცილებელ საშუალებას ორ შემთხვევაში, როცა რეგისტრაციაზე უარის თქმის ტრადიციული აბსოლუტური საფუძვლები არ გამოიყენება, ან როცა უარის თქმის შედარებითი საფუძვლები არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული, რადგან დაცვის უფლება არ არის წარმოშობილი. შესაბამისად, Franz Hauswirth ამტკიცებს, რომ არაკეთილსინდისიერება იქმნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ნიშნის, როგორც სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის განმცხადებელმა იცოდა მისი გამოყენების შესახებ კონკურენტის მიერ, რომელმაც მოიპოვა ღირებული უფლება ('wertvollen Besitzstand') მინიმუმ ერთ წევრ ქვეყანაში, იდენტური ან მსგავსი ნიშნით იდენტური ან მსგავსი საქონლისა თუ მომსახურებისთვის, და მოითხოვა ნიშნის კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაცია, რათა თავიდან აუკრძალოს ამ კონკურენტს საკუთარი ნიშნის გამოყენებით საქმიანობის გაგრძელება.

27. შესაბამისად, Franz Hauswirth-ს თანახმად, Lindt & Sprüngli-ს განზრახვა, სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იყო მისი ყველა კონკურენტის ბაზრიდან აღმოფხვრა. Lindt & Sprüngli ცდილობდა ხელი შეეშალა იმ პროდუქტის წარმოებისათვის, რომელიც ბაზარზე 1960-იანი წლებიდან, ხოლო დღევანდელი სახით 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. ღირებული უფლების ქონის გამო ('wertvollen Besitzstand'), Franz Hauswirth-მა უნდა შეინარჩუნოს თავისი საქმიანობა და კავშირის ქვეყნებში არსებულ კონკურენტებს არ უნდა შეეძლოთ საფრთხე შეუქმნას მას.

28. Franz Hauswirth დასძენს, რომ ცხადია, რომ №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფორმულირება პირდაპირ არ ითვალისწინებს არაკეთილსინდისიერების თავიდან აცილების შესაძლებლობას, როდესაც პირი ითხოვს ნიშნის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციას, რომელსაც აქვს რეპუტაცია, რის შედეგადაც, ამ საქმისწარმოების ფარგლებში, არ შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული სადავო სამგანზომილებიანი ნიშნის რეგისტრაციამდე მისი შემენილი რეპუტაცია.

29 ჩეხეთის მთავრობა, პირველ რიგში, მიიჩნევს, რომ №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ინტერპრეტაცია უნდა მოხდეს ისე, რომ როდესაც განმცხადებელი, რომელიც ითხოვს ნიშნის რეგისტრაციას, კონკურენტებისათვის იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენების აკრძალვის მიზნით, როდესაც მან იცის ან უნდა იცოდეს რეგისტრაციისთვის განაცხადის შეტანისას, რომ კონკურენტმა მოიპოვა ღირებული უფლება ('wertvollen Besitzstand') ასეთი ნიშნის გამოყენებისას საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომელიც იდენტურია ან იმდენად მსგავსია, რომ შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა, უნდა ჩაითვალოს არაკეთილსინდისიერ მოქმედებად. ჩეხეთის მთავრობა დასძენს, რომ ის ფაქტი, რომ მომჩივნის მიერ გამოყენებულმა ნიშანმა უკვე მიაღწია რეპუტაციას, არ გამოორიხება არაკეთილსინდისიერ განზრახვას.

30. შვედეთის მთავრობა არსებითად აცხადებს, რომ თუ განმცხადებელმა იცოდა, რომ სხვა ეკონომიკური ოპერატორი იყენებდა აღრევამდე მსგავს ნიშანს, ეს საკმარისია იმისთვის, რომ დადგინდეს არაკეთილსინდისიერება №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით. შვედეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ნიშნის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის მიზანი ზოგადად არის ხელი შეუშალოს კონკურენტს განაგრძოს ნიშნის გამოყენება და

ამ ნიშნის გამოყენებიდან შეძენილი სარგებლის მიღება, რისთვისაც არ აქვს მნიშვნელობა არაკეთილსინდისიერების დადგენის საკითხს. მთავრობა დასძენს, რომ №40/94 რეგულაციის არც ფორმულირება და არც სტრუქტურა არანაირად არ ითხოვს განზრახვის დადასტურებას, როგორც ნორმის შეფარდების აუცილებელ წინაპირობას და საპირისპირო ინტერპრეტაცია გამოიწვევს არასაჭირო სირთულეებს მტკიცების ნაწილში, რაც ნიშნავს რომ ეკონომიკური ოპერატორი, ვინც იყენებდა შესაბამის ნიშანს პირველად, ექნება ნაკლები შანსი, რომ იდავოს არაკეთილსინდისიერი განმცხადებლების წინააღმდეგ.

31. ევროკომისია, არსებითად, ამტკიცებს, რომ OHIM-მა უნდა შეამოწმოს ნიშნის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის პროცედურის დროს, ნიშნის რეგისტრაცია ხდება თუ არა მის ირეალურად გამოყენების მიზნით. მეორე მხრივ, თუ OHIM დაარეგისტრირებს ნიშანს, როგორც სასაქონლო ნიშანს, რომელიც შემდეგ რეალურად არ გამოიყენება, მაშინ ის ასევე ღიაა მესამე პირებისთვის, №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე წარადგინოს პრეტენზია ხუთი წლის განმავლობაში, რომ განმცხადებელი მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერად ამ ნიშნის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის დროს და მოითხოვოს ნიშნის ბათილად ცნობა ამის საფუძველზე.

32. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რომლებიც უნდა დადგინდეს, მოქმედებდა თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად, კომისია მიუთითებს სარეგისტრაციოდ შეტანილი განაცხადის განმცხადებლის ბაზარზე ქცევისა და სხვა ოპერატორების ქცევის ურთიერთმიმართებაზე, იმ ფაქტზე, რომ განმცხადებელს განაცხადის შეტანის დროს შეიძლება უკვე ჰქონდეს სასაქონლო ნიშნების გამოყენების ისტორია, ასევე, საქმისათვის მნიშვნელოვან ყველა გარემოებაზე.

33. მეორე მხრივ, კომისია მიიჩნევს, რომ შესაბამისი ფაქტორები არ მოიცავს იმ ფაქტს, რომ მესამე მხარე იყენებდა იდენტურ ან მსგავს ნიშანს, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ან არ გამოიწვიოს ნიშნებს შორის აღრევა, იმ ფაქტს, რომ განმცხადებელმა იცის ამ გამოყენების შესახებ, ან თუნდაც იმ ფაქტს, რომ მესამე მხარემ მოიპოვა ღირებული უფლება („wertvollen Besitzstand“) იმ ნიშანზე, რომელსაც ის იყენებს.

ა – სასამართლოს პასუხი

34. მითითებულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად უნდა აღინიშნოს, რომ №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფორმულირებიდან ირკვევა, რომ არაკეთილსინდისიერება არის კავშირის სასაქონლო ნიშნის ბათილობის ერთ-ერთი აბსოლუტური საფუძველი, რომელიც მოთხოვნაც შეიძლება დაყენდეს როგორც OHIM-ში, ასევე, დარღვევის საქმეში შეგებებული სარჩელის ფორმით.

35. ამ დებულებიდან ასევე ირკვევა, რომ შესაბამისი დრო, რომელთან მიმართებაშიც უნდა დადგინდეს, იყო თუ არა განმცხადებლის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი განზრახვა, არის რეგისტრაციისთვის განაცხადის შეტანის დრო.

36. ამასთან დაკავშირებით, წინამდებარე საქმეში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანის დროს რამდენიმე მწარმოებელი იყენებდა ბაზარზე იდენტურ ან მსგავს პროდუქტთან მიმართებაში იდენტურ ან მსგავს ნიშნებს, რომლებიც იმ ნიშნის აღრევამდე მსგავსი იყო, რისთვისაც მოითხოვა განმცხადებელმა რეგისტრაცია.

37. მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად, №40/94 რეგულაციის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით, უნდა იყოს საერთო შეფასების საგანი, კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით.

38. რაც შეეხება, უფრო კონკრეტულად, წინასწარი გადაწყვეტილების გამოსატანად დასმულ კითხვებში მითითებულ ფაქტორებს:

- რომ განმცხადებელმა იცის ან უნდა იცოდეს, რომ მესამე მხარე იყენებს, სულ მცირე, ერთ წევრ სახელმწიფოში, იდენტურ ან მსგავს ნიშანს იდენტური ან მსგავსი პროდუქტისთვის, რომელიც შეიძლება აგვერიოს იმ ნიშანთან, რომლის რეგისტრაციასაც ითხოვენ;
- განმცხადებლის განზრახვა, ხელი შეუშალოს ამ მესამე პირს განაგრძოს ასეთი ნიშნის გამოყენება; და
- სამართლებრივი დაცვის ხარისხი, რომლითაც სარგებლობს მესამე მხარის ნიშანი და ნიშანი, რომელზედაც მოითხოვება რეგისტრაცია;

შემდეგნაირად შეიძლება შეფასდეს:

39. პირველ რიგში, შევხვით მეორე შეკითხვაში ნახსენებ სიტყვებს „უნდა იცოდეს“, განმცხადებლის მიერ ცოდნის ვარაუდი მესამე მხარის მიერ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენების შესახებ იდენტური ან მსგავსი პროდუქტისთვის, რომელიც შეიძლება იწვევდეს იმ ნიშანთან აღრევად, რომელზედაც მოითხოვება რეგისტრაცია, შეიძლება წარმოიშვას, inter alia, ზოგადი ცოდნიდან ეკონომიკურ სექტორში, რომელიც ეხება ასეთ გამოყენებას, და ეს ცოდნა შეიძლება დავასკვნათ, inter alia, ასეთი გამოყენების ხანგრძლივობიდან. რაც უფრო ხანგრძლივია ეს გამოყენება, მით უფრო სავარაუდოა, რომ განმცხადებელს სარეგისტრაციო განაცხადის წარდგენისას ექნება ამის ცოდნა.

40. თუმცა, ის ფაქტი, რომ განმცხადებელმა იცის ან უნდა იცოდეს, რომ მესამე მხარე დიდი ხანია იყენებს, სულ მცირე, ერთ წევრ ქვეყანაში, იდენტურ ან მსგავს ნიშანს იდენტური ან მსგავსი პროდუქტისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს აღევადი იმ ნიშანთან, რომლის რეგისტრაციაც ხდება, თავისთავად არ გვამლევეს საკმარისი დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ განმცხადებელი მოქმედებდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვით.

41. შესაბამისად, იმისათვის, რომ დადგინდეს, იყო თუ არა არაკეთილსინდისიერი განზრახვა, ასევე, უნდა იქნეს, გათვალისწინებული განმცხადებლის განზრახვა რეგისტრაციისთვის განაცხადის შეტანის დროს.

42. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ, როგორც სასამართლოს მრჩეველი აცხადებს თავისი მოსაზრების 58-ე პუნქტში, განმცხადებლის განზრახვა შესაბამის დროს არის სუბიექტური ფაქტორი, რომელიც უნდა განისაზღვროს კონკრეტული საქმის ობიექტური გარემოებების მიხედვით.

43. შესაბამისად, განმცხადებლის განზრახვა, რომ ხელი შეუშალოს მესამე პირს პროდუქტის რეკლამირებაში, გარკვეულ გარემოებებში შეიძლება შეფასდეს, როგორც არაკეთილსინდისიერი განზრახვის ელემენტი.

44. ეს განსაკუთრებით მაშინ ხდება, როდესაც შემდგომში ცხადი ხდება, რომ განმცხადებელმა მოითხოვა ნიშნის კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაცია, მისი გამოყენების განზრახვის გარეშე, როდესაც მისი ერთადერთი მიზანი იყო მესამე მხარისათვის პროდუქციის რეალიზების ხელის შეშლა.

45. ასეთ შემთხვევაში ნიშანი არ ასრულებს თავის არსებით ფუნქციას, კერძოდ, ვერ უზრუნველყოფს, რომ მყიდველმა ან საბოლოო მომხმარებელმა შეძლოს შესაბამისი პროდუქტის ან მომსახურების წარმოშობის იდენტიფიცირება, რაც საშუალებას აძლევს მას აღრევის გარეშე განასხვავოს ერთი საწარმოს საქონელი ან მომსახურება, მეორე საწარმოს საქონლის ან მომსახურებისაგან. (იხ., *inter alia*, გაერთიანებული საქმეები C-456/01 P და C-457/01 P *Henkel v OHIM* [2004] ECR I-5089, პუნქტი 48).

46. ასევე, ის ფაქტი, რომ მესამე მხარე დიდი ხანია იყენებდა ნიშანს იდენტური ან მსგავსი პროდუქტისთვის, რომელიც შეიძლება აგვერიოს მოთხოვნილ ნიშანთან და რომ ეს ნიშანი სარგებლობს გარკვეული სამართლებრივი დაცვით, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმის დასადგენად, მოქმედებდა თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერი განზრახვით.

47. ასეთ შემთხვევაში განმცხადებლის ერთადერთი მიზანი, ისარგებლოს კავშირის სასაქონლო ნიშნით მინიჭებული უფლებებით, შეიძლება იყოს არასამართლიანი კონკურენცია კონკურენტთან, რომელიც იყენებს ნიშანს, რომელმაც, თავისი მახასიათებლების გამო, იმ დროისთვის მოიპოვა გარკვეული სამართლებრივი დაცვის ხარისხი.

48. თუმცა, არ შეიძლება გამოირიცხოს, რომ თუნდაც ასეთ ვითარებაში, და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რამდენიმე მწარმოებელი იყენებდა ბაზარზე იდენტურ ან მსგავს ნიშნებს იდენტური ან მსგავსი საქონლისათვის, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს იმ ნიშანთან აღრევა, რომლის რეგისტრაციასაც ითხოვენ, განმცხადებლის მიერ ნიშნის რეგისტრაცია შეიძლება ხდებოდეს ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად.

49. კერძოდ, ეს შეიძლება იყოს, როგორც სასამართლოს მრჩეველმა განაცხადა თავისი მოსაზრების 67-ე პუნქტში, როდესაც განმცხადებელმა იცის რეგისტრაციისთვის განაცხადის შეტანისას, რომ მესამე მხარე, რომელიც არის ბაზარზე ახალი შემოსული, ცდილობს ისარგებლოს ამ ნიშნით მისი ნიშნის კოპირებით და განმცხადებელი ცდილობს დაარეგისტროს ნიშანი ამ კოპირებული ნიშნის გამოყენების თავიდან ასაცილებლად.

50. უფრო მეტიც, როგორც სასამართლოს მრჩეველი აცხადებს თავისი მოსაზრების 66-ე პუნქტში, ნიშნის ბუნება შეიძლება, ასევე, იყოს რელევანტური იმის დასადგენად, მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად. იმ შემთხვევაში, როდესაც ნიშანი, რომელზედაც მოითხოვება რეგისტრაცია შედგება პროდუქტის მთლიანი ფორმისა და შეფუთვისაგან, ის ფაქტი, რომ განმცხადებელი მოქმედებს არაკეთილსინდისიერად, შეიძლება უფრო ადვილად დადგინდეს, როდესაც კონკურენტების თავისუფლება აირჩიონ პროდუქტის ფორმა და მისი შეფუთვა შეზღუდულია ტექნიკური ან კომერციული ფაქტორებით, რათა სასაქონლო ნიშნის მფლობელს შეუძლია ხელი შეუშალოს თავის კონკურენტებს არა მხოლოდ იდენტური ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებაში, არამედ, შესაძარებელი პროდუქტების მარკეტინგშიც.

51. გარდა ამისა, იმის დასადგენად, მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად, შეიძლება გავითვალისწინოთ ის რეპუტაცია, რომლითაც ნიშანი სარგებლობს იმ მომენტში, როდესაც შეიტანება განცხადება მისი კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციის დროს.

52. ამ რეპუტაციის სიდიდემ შეიძლება გაამართლოს განმცხადებლის ინტერესი მისი ნიშნისთვის უფრო ფართო სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ.

53. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მითითებულ კითხვებზე პასუხი არის ის, რომ იმისათვის, რომ დადგინდეს, მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერად №40/94 რეგულაციის 51(1)(ბ) მუხლის მნიშვნელობით, ეროვნულმა სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს კონკრეტული შემთხვევისთვის დამახასიათებელი ყველა შესაბამისი ფაქტორი, რომელიც ეხებოდა ნიშნის კავშირის სასაქონლო ნიშნად რეგისტრაციას მოთხოვნის შეტანის დროს, კერძოდ:

- ის ფაქტი, რომ განმცხადებელმა იცის ან უნდა სცოდნოდა, რომ მესამე მხარე იყენებს, სულ მცირე, ერთ წევრ სახელმწიფოში, იდენტურ ან მსგავს ნიშანს იდენტური ან მსგავსი საქონლისათვის, რომელიც შეიძლება აგვერიოს იმ ნიშანთან, რომლის რეგისტრაციასაც ითხოვენ;
- განმცხადებლის განზრახვა, ხელი შეუშალოს ამ მესამე პირს განაგრძოს ასეთი ნიშნის გამოყენება; და
- სამართლებრივი დაცვის ხარისხი, რომლითაც სარგებლობს მესამე მხარის ნიშანი და ნიშანი, რომელზედაც მოითხოვება რეგისტრაცია.

ხარჯები

54. ვინაიდან სამართალწარმოება ძირითადი სამართალწარმოების მხარეებისთვის არის ეროვნულ სასამართლოში მიმდინარე სარჩელის ერთ-ერთი ეტაპი, ხარჯებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს განმხილველმა სასამართლომ. სასამართლოსთვის შენიშვნების წარდგენისას გაწეული ხარჯები, გარდა ამ მხარეების ხარჯებისა, არ ანაზღაურდება.

ამ გარემოებების საფუძველზე, სასამართლო (პირველი პალატა) ადგენს:

იმისათვის, რომ დადგინდეს, მოქმედებს თუ არა განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერი განზრახვით, 1993 წლის 20 დეკემბრის საბჭოს №40/94 რეგულაციის (EC) 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მნიშვნელობით კავშირის სასაქონლო ნიშანთან მიმართებაში, ეროვნულმა სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს კონკრეტული შემთხვევისთვის დამახასიათებელი ყველა შესაბამისი ფაქტორი, რომელიც ეხებოდა ნიშანს, კავშირის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანის დროს, კერძოდ:

- ის ფაქტი, რომ განმცხადებელმა იცის ან უნდა იცოდეს, რომ მესამე მხარე იყენებს, სულ მცირე, ერთ წევრ სახელმწიფოში, იდენტურ ან მსგავს ნიშანს იდენტური ან მსგავსი პროდუქტისთვის, რომელიც შეიძლება აგვერიოს იმ ნიშანთან, რომლის რეგისტრაციასაც ითხოვენ;
- განმცხადებლის განზრახვა, ხელი შეუშალოს ამ მესამე პირს განაგრძოს ასეთი ნიშნის გამოყენება; და
- სამართლებრივი დაცვის ხარისხი, რომლითაც სარგებლობს მესამე მხარის ნიშანი და ნიშანი, რომელზედაც მოითხოვება რეგისტრაცია.

[ხელმოწერები]

* საქმის ენა: გერმანული.



ეს პუბლიკაცია ეკუთვნის საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ - “საკპატენტს”, როგორც EUGIPP პროექტის მთავარ ბენეფიციარს. დასაშვებია მომხმარებლის მიერ ამ პუბლიკაციის რეპროდუცირება, გავრცელება, ადაპტირება, თარგმნა და საჯარო შესრულება, მათ შორის, კომერციული მიზნებით, წერილობითი ნებართვის გარეშე, იმ პირობით, რომ გამოყენებულ შინაარსს თან დაერთვება საქპატენტის, როგორც წყაროს, მითითება, რაც გარკვევით იქნება აღნიშნული, ასევე, მიეთითება, თუ თავდაპირველ შინაარსში შეტანილი იქნება ცვლილებები.

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით.

მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.