

საიდ. N 81077/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №19-03/16

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან - „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ, შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე, თ. ჯაფარიძე, უ. ოშხნელი გ. ფანცულაიას მდივნობით განიხილა შპს „პრიმოს“ N19-03/16 სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც მოითხოვება „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2249/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“ (საიდ. N81077/03) რეგისტრაცია 43-ე კლასის მომსახურების შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „პიცით და მაკარონით უზრუნველყოფა“.

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

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2249/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი კომბინირებული ნიშანი „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“ მსგავსია მადრიდის შეთანხმების ოქმით, საქართველოზე გავრცელებული, კომპანიის „დავიდე კამპარი - მილანო ს.პ.ა“ (DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.) სახელზე, საქპატენტში დაცული ორი კომბინირებული სასაქონლო ნიშნისა: „CAMPARI BITTER FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI Milano - DAVIDE CAMPARI MILANO – ITALY“ (IR 912167, რეგ. თარიღი” 17/11/2006) და „CAMPARI FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI“ (IR 1182921, რეგ. თარიღი” 19/07/2013). განცხადებული ნიშანი და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები შესრულებულია ლათინური ანბანით, განცხადებულ ნიშანში შემავალი სიტყვიერი ელემენტი „CAMPARI“ წარმოადგენს დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების დომინანტ ელემენტს. მიუხედავად იმისა, რომ ნიშნებს აქვთ განსხვავებული გამოსახულებითი ელემენტები, იმდენად დიდია ნიშნების სიტყვიერი ელემენტების მსგავსება, რომ გამოიწვევს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას საქონლისა და მომსახურების 43-ე კლასის მსგავსი ჩამონათვალისათვის.

აღნიშნულის გამო, განცხადებულ სასაქონლო ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე 43-ე კლასის განცხადებული მომსახურების სრული ჩამონათვალის მიმართ.

აპელანტი შპს „პრიმო“ არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება კონკრეტული საქონლის და/ან მომსახურების ჩამონათვალისათვის, რომელსაც ნიშნების

იდენტურობის ან მსგავსების შემთხვევაში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა ენიჭება. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლის არსებობის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს იმ საქონლის და/ან მომსახურების მსგავსება, რომლისთვისაც განცხადებულია დაპირისპირებული ნიშნები. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ დაპირისპირებული ნიშნების საქონლისა და/ან მომსახურების ჩამონათვალი სხვადასხვაა, ნიშნების იდენტურობის შემთხვევაშიც კი არ არსებობს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებული საფუძველი. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ორი დაპირისპირებული ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება ერთი და იმავე კლასის საქონლის და/ან მომსახურებისათვის, აღნიშნული არ არის საკმარისი საქონლის და/ან მომსახურების მსგავსების დასადგენად. საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებულია, რომ ნიცის კლასიფიკაცია არ წარმოადგენს საქონლის და/ან მომსახურების ჩამონათვლის მსგავსების დადგენის ინსტრუმენტს, არამედ მისი მიზანია მხოლოდ საქონლის და/ან მომსახურების კლასიფიკაცია. ასევე, საერთაშორისო პრაქტიკით დადგენილია, რომ ნიცის კლასიფიკაციის ერთსა და იმავე კლასში საქონლის და/ან მომსახურების არსებობა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც მსგავსების დადგენის არგუმენტი, რაც დასტურდება 2014 წლის 4 დეკემბერს შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისის მიერ მიღებული დოკუმენტის „სახელმძღვანელო ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნებისა და რეგისტრირებული დიზაინების ექსპერტიზისათვის შიდა ბაზრის ჰარმონიზაციის ოფისში (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი)“ ამონარიდიდან: „1.2.1. ... ნიცის კლასიფიკაცია შეიქმნა კლასიფიკაციის ეროვნული პრაქტიკის ჰარმონიზაციის მიზნით. მისი პირველი გამოცემა ძალაში შევიდა 1961 წელს. თუმცა, იგი რამდენიმეჯერ გადაისინჯა. ზოგჯერ იგი ჩამორჩება ბაზარზე ნაწარმის გაფართოებასთან დაკავშირებულ სწრაფ ცვლილებებს. ამასთანავე, დასათაურების შინაარსი ზოგჯერ ბუნდოვანი და არაზუსტია“. ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის სამოქმედო ინსტრუქციის წესი

2(4) ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ ნიცის კლასიფიკაცია ემსახურება მხოლოდ ადმინისტრაციულ მიზნებს და არ წარმოადგენს საქონლისა და მომსახურების მსგავსების დადგენის საფუძველს. ის ფაქტი, რომ შესაბამისი საქონელი ან მომსახურება შეტანილია ნიცის კლასიფიკაციის ერთი და იგივე კლასში, თავისთავად არ წარმოადგენს მსგავსების მაჩვენებელს. მაგალითად: ცოცხალი ცხოველები არ არის მსგავსი ყვავილების (კლასი 31); საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა არ არის მსგავსი საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან (კლასი 35). არც ის ფაქტი, რომ ორი სპეციფიკური საქონელი/მომსახურება მიეკუთვნება ერთსა და იმავე კლასის დასათაურებას, არ აქცევს მათ მსგავსად, როგორც ასეთი: „მანქანები და ველოსიპედები“, მართალია ორივე მიეკუთვნება ტრანსპორტს მე-12 კლასში, მაგრამ არ განიხილება, როგორც მსგავსი საქონელი“.

ამასთან, აპელანტი აღნიშნავს, რომ განცხადებულ სასაქონლო ნიშნად იყენებს კომპანიისათვის სპეციალურად შექმნილ ნიშანს/ლოგოს, რაც სძენს ნიშანს ვიზუალურ განმასხვავებლობას და დამატებითი არგუმენტია იმის დასამტკიცებლად, რომ კომპანიას არ აქვს არაკეთილსინდისიერი განზრახვა, ისარგებლოს დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქონლის და/ან მომსახურების მსგავსების დადგენა ექსპერტიზის მიერ უნდა მოხდეს საქონლის და/ან მომსახურების სახის, ხასიათის გათვალისწინებით და არა ფორმალურად რომელიმე კლასისათვის მიკუთვნებით. დაპირისპირებული ნიშნის მფლობელის მიერ 43-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალი „საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა“ უფრო ზოგადი ხასიათისაა, ვიდრე განცხადებული ნიშნისა. კერძოდ, მიუხედავად 43-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვლისა, მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ საკვები პროდუქტის „პიცის“ და „მაკარონის (პასტა)“ წარმოება-გაყიდვასთან და მასთან დაკავშირებულ საშუამავლო, საკონსულტაციო და კვლევით საქმიანობასთან. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს განცხადებული ნიშნით ნიშანდებული მომსახურების

რამდენიმე დასახელების მსგავსება დაპირისპირებული ნიშნით ნიშანდებული მომსახურების ჩამონათვალთან, განცხადებული ნიშნის მფლობელი თანახმაა, ამოიღოს 43-ე კლასის ჩამონათვლდან შემდეგი მომსახურება - „სასმელებით უზრუნველყოფა; დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა“ და შეიზღუდოს ჩამონათვალი შემდეგნაერად: „პიცით და მაკარონით უზრუნველყოფა“. შესაბამისად, აღარ იარსებებს განსხვავებული მომსახურებისათვის დაპირისპირებული ნიშნების აღრევის შესაძლებლობა, რითაც გამოირიცხება მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა მომსახურების გამწევი კომპანიების მიმართ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2249/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და სასაქონლო ნიშნის „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“ (საიდ. N81077/03) რეგისტრაციას 43-ე კლასის მომსახურების შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „პიცით და მაკარონით უზრუნველყოფა“.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ N19-03/16 სააპელაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, „სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია, ხოლო საქონელი - იდენტური ან იმდენად მსგავსი, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა.“

სააპელაციო პალატის კოლეგია არ იზიარებს აპელანტის პოზიციას განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების განსხვავებაზე და მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“

(საიდ. N 81077/03) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები „CAMPARI BITTER FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI Milano - DAVIDE CAMPARI MILANO – ITALY“ (IR 912167) და „CAMPARI FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI“ (IR 1182921) წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. ნიშნები მსგავსია, როგორც ვიზუალური ისე ფონეტიკური თვალსაზრისით.

დაპირისპირებული ნიშნები კომბინირებულია და სიტყვიერი ელემენტების გარდა, შეიცავენ გამოსახულებით ელემენტებსაც. კომბინირებული ნიშნის შემთხვევაში, მომხმარებელი როგორც წესი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ნიშნის სიტყვიერ ნაწილს, შესაბამისად კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის შემთხვევაში, ძირითადად ხდება ნიშნის სიტყვიერი ელემენტის აღქმა და დამახსოვრება. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშანი „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“ შედგება ოთხი, ლათინური ასოთი ჩაწერილი სიტყვიერი ელემენტისაგან, რომელთა ქართულ შესატყვისს, იტალიურ-ქართული ლექსიკონის თანახმად (იხ. ბმული <https://ka.glosbe.com/it/ka>), წარმოადგენს შემდეგი - „კამპარინო პიცა პასტა ბარი (მცირე რესტორანი)“. ნიშნის სიტყვიერი ელემენტების შეფასებისას, გასათვალისწინებელია მომსახურების ის კლასი, რომლისთვისაც მოითხოვება ნიშნის რეგისტრაცია. კერძოდ, 43-ე კლასით გათვალისწინებული შემდეგი სახის მომსახურებისათვის - „პიცით და მაკარონით უზრუნველყოფა“, სიტყვიერი ელემენტები „PIZZA PASTA BAR“ „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, არ ექვემდებარება დამოუკიდებელ სამართლებრივ დაცვას, ვინაიდან, არაგანმასხვავებელუნარიანია შესაბამისი მომსახურების მიმართ. გამომდინარე აქედან, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილ ნიშანში დაცვად სიტყვიერ ელემენტს წარმოადგენს - „CAMPARINO“ და სწორედ აღნიშნული სიტყვიერი ელემენტი წარმოადგენს დომინანტ ელემენტს ნიშანში, რომელზეც მოდის ნიშნის განმასხვავებლობის ძირითად დატვირთვა. დაპირისპირებულ ნიშნებში დომინანტი ელემენტია სიტყვიერი ნაწილი - „CAMPARI“. დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების დომინანტი ელემენტები „CAMPARINO“ და „CAMPARI“ აღრევამდე მსგავსია

ვიზუალური თვალსაზრისით, ვინაიდან განცხადებული ნიშნის სიტყვიერი ელემენტი მთლიანად მოიცავს დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების სიტყვიერ ელემენტებს და მათ შორის განსხვავებას წარმოადგენს მხოლოდ განცხადებულ სასაქონლო ნიშანში არსებული ბოლო ორი ასო - „NO“. დაპირისპირებული ნიშნების გამოსახულებითი ნაწილი და განსხვავებული დაბოლოება ვერ სძენს ნიშნებს საკმარის განმასხვავებლობას.

დაპირისპირებული ნიშნების მსგავსია ასევე, ფონეტიკურად, ვინაიდან განცხადებული სასაქონლო ნიშანი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც - „კამპარინო“, ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები, როგორც - „კამპარი“.

აპელანტის მიერ 43-ე კლასის მომსახურების შეზღუდვის პირობებში, მსგავსია განცხადებული და დაპირისპირებული ნიშნების 43-ე კლასის მომსახურების ჩამონათვალი. კერძოდ, განცხადებული ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება 43-ე კლასის განცხადებული მომსახურების შემდეგი ჩამონათვალის მიმართ: „პიცით და მაკარონით უზრუნველყოფა“, ხოლო დაპირისპირებული ნიშნები დაცულია 43-ე კლასის შემდეგი მომსახურების მიმართ: „საკვები პროდუქტებითა და სასმელებით მომარაგება, დროებითი საცხოვრებელი უზრუნველყოფა“ (Services for providing food and drink; temporary accommodation). რეგისტრირებული ნიშნის საქონლის ჩამონათვალი სრულად მოიცავს სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშნის საქონლის ჩამონათვალს, აღნიშნული ზრდის ნიშნებს შორის მსგავსებას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასაქონლო ნიშნის „CAMPARINO PIZZA PASTA BAR“ (საიდ. N 81077/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ იხელმძღვანელა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალურის საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის

№02 ბრძანებით დამტკიცებული საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. შპს „პრიმოს“ N19-03/16 სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 18 დეკემბრის N2249/03 ბრძანება.
3. წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17) გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში.

კოლეგიის თავმჯდომარე:

წევრები:

ნ. გოგილიძე

თ. ჯაფარიძე

უ. ოშხნელი