საიდ. N79027/03
IR 410571C

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №159-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან - „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ, შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე, ი. გიქორაშვილი, უ. ოშხნელი, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.)(მის.: ვია ლიგორნეტო 13, CH-6855 სტაბიო, შვეიცარია; Via Ligornetto 13, CH-6855 Stabio, Switzerland) N159-03/15 სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც მოითხოვება „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 13 აგვისტოს N2453/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) დაცვის მინიჭება საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (24-ე კლასი).

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

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 13 აგვისტოს N2453/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) არ ექვემდებარება დაცვას, ვინაიდან მსგავსია კომპანიის „ლანიფიჩიო ერმენეჯილდო ზეგნა & ფიგლი ს.პ.ა.“ (LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.P.A.) (მის.:13835 ტრივერი, ბიელა;13835 Trivero, Biella) სახელზე საქპატენტში რეგისტრირებული სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნისა „ZEGNA“ (რეგ. თარიღი: 1996-10-08, რეგ. N3514) 24-ე კლასის მსგავსი საქონლისთვის. ნიშნები არსებითად მსგავსია ფონეტიკური კრიტერიუმით. ორივე ნიშანი შესრულებულია ლათინური ანბანით და არცერთს არ აქვს გამოსახულება. განცხადებული ნიშანი მთლიანად მოიცავს რეგისტრირებულ ნიშანს. ორივე სასაქონლო ნიშანი განცხადებულია 24-ე კლასის მსგავსი საქონლის ჩამონათვალის მიმართ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, იქმნება ნიშნებს შორის აღრევისა და შესაბამისად მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობა. აღნიშნულის გამო, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, უარი ეთქვა დაცვის მინიჭებაზე საქართველოში 24-ე კლასის საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

აპელანტი კომპანია „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.) არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, ის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლითაც საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) უარი ეთქვა საქართველოში დაცვის მინიჭებაზე ბათილად

უნდა იქნეს ცნობილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 60[1] მუხლის პირველ ნაწილის მიხედვით, რომლის თანახმადაც ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

აპელანტის განმარტებით, სააპელაციო საჩივრით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქპატენტის ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი ეწინააღმდეგება კანონს. კერძოდ, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ კანონის მე–5 მუხლის „გ“ პუნქტის თანახმად, „სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნის მსგავსია, ხოლო საქონელი – იდენტური ან იმდენად მსგავსი, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა“. აპელანტის განმარტებით, არ არსებობს სასაქონლო ნიშნების „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) და „ZEGNA“ (რეგ. თარიღი: 1996-10-08, რეგ. N3514) აღრევის შესაძლებლობა, რადგან საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანია და საქართველოში რეგისტრირებული ნიშნის მფლობელი კომპანია მიეკუთვნებიან კომპანიათა ერთი და იმავე ჯგუფს -Ermenegildo Zegna Group. ამავე დროს, კომპანია „ლანიფიჩიო ერმენეჯილდო ზეგნა & ფიგლი ს.პ.ა.“ (LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.P.A.) თანახმაა მიენიჭოს დაცვა საქართველოში კომპანიის „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.) საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს და მოხდეს მისი საქართველოში გამოყენება ამ უკანასკნელის მიერ.

აპელანტის განმარტებით, ზემოთ აღნიშნული პოზიცია გაზიარებულია საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის მიერ სასაქონლო ნიშანთან „Беротек“ მიღებულ გადაწყვეტილებაში (N129–03/14), რომლის თანახმადაც, სააპელაციო საჩივრის განმხილველმა კოლეგიამ ჩათვალა, რომ სასაქონლო ნიშნების აღრევას და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას არ აქვს ადგილი, როდესაც განცხადებული და

დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები ეკუთვნის მონათესავე კომპანიებს და შესაბამისად, მხედველობაში მიიღო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელი კომპანიის მიერ გაცემული თანხმობის წერილი. ასევე, საყურადღებოა ის პრაქტიკა, რომელიც ჩამოყალიბდა საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის მიერ მიღებულ შემდეგ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით: გადაწყვეტილება N167–03/14 (დაკავშირებული სასაქონლო ნიშანთან „СУЗАНЕТТ“); გადაწყვეტილება N162–03/14 (დაკავშირებული სასაქონლო ნიშანთან „РЕПЛЕНТИЛ:); და გადაწყვეტილება N171–03/14 (დაკავშირებული სასაქონლო ნიშანთან „KIKO“). აპელანტის განმარტებით, აღნიშნული გადაწყვეტილებების თანახმად, თანხმობის წერილის მხედველობაში მიღება ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაპირისპირებული და განცხადებული სასაქონლო ნიშნების მფლობელი კომპანიები წარმოადგენენ ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპანიებს ან მიეკუთვნებიან ერთსა და იმავე სამრეწველო ჯგუფს.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აპელანტი ითხოვს, ბათილად იქნას ცნობილი „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 13 აგვისტოს N2453/03 ბრძანება და საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) მიენიჭოს დაცვა საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (24-ე კლასი).

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი (საიდ. № 159-03/15) უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი „მესამე პირის სახელზე რეგისტრირებული, უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო

ნიშნის მსგავსია, ხოლო საქონელი – იდენტური ან იმდენად მსგავსი, რომ ჩნდება ამ სასაქონლო ნიშნების აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა“.

სააპელაციო საჩივარს ერთვის კომპანიის „ერმენეჯილდო ზეგნა ჰოლდიტალია ს.პ.ა“ (Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.) მიერ გაცემული აფიდავიტი და კომპანიის „ლანიფიჩიო ერმენეჯილდო ზეგნა & ფიგლი ს.პ.ა.“ (LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.P.A.) მიერ გაცემული თანხმობის წერილი. წარმოდგენილი აფიდავიტის მიხედვით, კომპანია „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.) და კომპანია „ლანიფიჩიო ერმენეჯილდო ზეგნა & ფიგლი ს.პ.ა.“ (LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.P.A.) არიან „Zegna Group“ ჯგუფის წევრები. აპელანტის მიერ წარმოდგენილი თანხმობის წერილის თანახმად, კომპანია „ლანიფიჩიო ერმენეჯილდო ზეგნა & ფიგლი ს.პ.ა.“ (LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.P.A.) თანხმობას აცხადებს სასაქონლო ნიშნის „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) დაცვასა და გამოყენებაზე საქართველოში კომპანიის „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.) სახელზე, საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგია მიიჩნევს, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისათვის „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ იხელმძღვანელა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის – საქპატენტის თავმჯდომარის 2011 წლის 18 მარტის №02 ბრძანებით დამტკიცებული საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის „კონსიტექს ს.ა.“ (CONSITEX S.A.) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №159-03/15) დაკმაყოფილდეს.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი „საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნისთვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ“ სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსის 2015 წლის 13 აგვისტოს N2453/03 ბრძანება.
3. საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანს „ERMENEGILDO ZEGNA“ (საიდ. N79027/03, IR 410571C) მიენიჭოს დაცვა საქართველოში საქონლის სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.
4. წინამდებარე გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. №17) გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში.

კოლეგიის თავმჯდომარე: ნ. გოგილიძე

წევრები: ი. გიქორაშვილი

უ. ოშხნელი