საიდ. №71663/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №67-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპა-ტენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ი. გიქორაშვილი (თავმჯდომარე), გ. დუდუჩავა, მ. ბაკურაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „ჰარი ვინსტონ ინკ.”-ის (Harry Winston Inc.) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №67-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 27 თებერვლის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ №228/03 ბრძანების ბათილად ცნობა და სასაქონლო ნიშნის „HARRY WINSTON” (საიდ. №71663/03) დარეგისტრირება 35-ე კლასის მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ (35-ე კლასი).

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის მასალები, წარმოდგენილი დოკუმენტები და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 27 თებერვლის №228/03 ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი "HARRY WINSTON"-ი რეგისტრაციას არ ექვემდებარება, რადგან მსგავსია Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "DELFRANGE"-ს სახელზე 35-ე კლასში ნიშნების საერთაშორისო რეგისტრაციის მადრიდის ოქმით საქართველოზე გავრცელებული და დაცული სასაქონლო ნიშნისა "WINSTON ВИНСТОН" (საერთაშორისო ნომერი: №844731; საერთაშორისო თარიღი: 2004.09.24წ.). ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშანი შეიცავს სიტყვა "HARRY"-ს მაგრამ ეს არ სძენს მას განმასხვავებლობას, რადგან ნიშანში აქცენტი კეთდება სიტყვაზე "WINSTON". რის გამოც, განცხადებულ ნიშანს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ" ქვეპუნქტის თანახმად უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე.

აპელანტი კომპანია „ჰარი ვინსტონ ინკ" არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი განსხვავდება დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნისაგან ვიზუალურად და ჟღერადობით და ეს განსხვავება სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ არ მოხდეს მომხმარებლის მხრიდან ამ ორი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული საქონლის მწარმოებელთა ერთმანეთში აღრევა. კერძოდ, განცხადებული სასაქონლო ნიშანი "HARRY WINSTON" შედგება ორი სიტყვისაგან, არის განმცხადებლის დასახელების ძირითადი ნაწილი და რაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, სახელი და გვარი ფიზიკური პირისა, რომელიც ცნობილია როგორც ბრილიანტების მეფე და რომლის შემოქმედებითმა ფილოსოფიამ დიდი როლი ითამაშა მოდერნული საოქრომჭედლო ნაკეთობების შექმნაში და დღეისათვის გადაიქცა ბრენდის დამღად. აპელანტის მითითებით, კომპანია „ჰარი ვინსტონ ინკ." დაარსდა 1932 წელს და დღემდე ამკვიდრებს მაღალ სტანდარტს რაფინირებული საიუველირო ნაკეთობებისა და მაღალი დონის საათების წარმოებაში. დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანი კი წარმოადგენს ორი სხვადასხვა

ალფავიტით, კირილიცით და ლათინურად, შესრულებულ ერთი და იგივე ჟღერადობის სიტყვას “ВИНСТОН WINSTON“. აპელანტის მითითებით, 2013 წლის 14 იანვრიდან კომპანიის „ჰარი ვინსტონ ინკ.” 100% წილი ეკუთვნის შვეიცარიაში მდებარე „სვოჩ გრუპ ლტდ”-ს და სასაქონლო ნიშნით ”HARRY WINSTON“, მონიშნული ნაწარმი, როგორც საიუველირო ნაკეთობები ასევე საათები და ქრონომეტრული ხელსაწყოები, შეტანილია ყველაზე მაღალი (პრესტიჟული და მდიდრული) რანგის ჯგუფში. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების მომსახურების ჩამონათვალი ერთი და იგივე 35-ე კლასს მიეკუთვნება, აპელანტი მიიჩნევს, რომ ეს ორი ჩამონათვალი არ არის ერთგვაროვანი. აპელანტის მოსაზრება ემყარება იმ ფაქტს, რომ განცხადებულ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება სპეციფიკური საქონლით, კერძოდ, საიუველირო ნაწარმით, საათებით და ქრონომეტრული ხელსაწყოებით საცალო ვაჭრობისათვის, მაშინ როცა დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანი დაცულია 35-ე კლასის შემდეგი მომსახურებისათვის: ნიმუშების გავრცელება; საქონლის დემონსტრირება; რეკლამა; კომერციული ან სარეკლამო მიზნით გამოფენების მოწყობა; შესყიდვის მომსახურება მესამე პირთათვის (საქონლისა და მომსახურების შეძენა სხვა ბიზნესისათვის) (35 - Distribution of samples; demonstration of goods; advertising; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses). გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშანი საქართველოში დაცულია აგრეთვე, მე-16, 30-ე და 32-ე კლასების საქონლისათვის და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ კლასების საქონელთანაა დაკავშირებული 35-ე კლასის ზემოთ მოყვანილი მომსახურება. აპელანტის განმარტებით, აპელანტი მომსახურებათა აღნიშნული არაერთგვაროვნება და განცხადებულ და დაპირისპირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორის არსებული განსხვავება სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ არ მოხდეს მომხმარებლის მიერ ამ ორი სასაქონლო ნიშნით მონიშნული მომსახურების მწარმოებლთა ერთმანეთში, მათ შორის ასოცირების შედეგად, აღრევა. აპელანტის პოზიციით, გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ დაპირისპირებული საერთაშორისო სასაქონლო ნიშნის

რეგისტრაციის ვადა იწურება 2014 წლის 24 სექტემბერს და საერთაშორისო ბიუროს მონაცემებში დღემდე არ არის წარდგენილი მოთხოვნა რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 27 თებერვლის სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ №228/03 ბრძანების ბათილად ცნობას და სასაქონლო ნიშნის „HARRY WINSTON" (საიდ. №71663/03) დარეგისტრირებას 35-ე კლასის მომსახურების სრული განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია, საქმეში არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ" ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ „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".

კოლეგია ვერ გაიზიარებს აპელანტის პოზიციას და მიაჩნია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „HARRY WINSTON" (საიდ. №71663/03) და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი "WINSTON ВИНСТОН" (IR 844731) წარმოადგენს აღრევამდე მსგავს სასაქონლო ნიშნებს. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია, როგორც ვიზუალურად, ისე ფონეტიკური და სემანტიკური თვალსაზრისით. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ვიზუალურად, რაგან ორივე სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს სიტყვიერ სასაქონლო ნიშანს. როგორც განცხადებული, ისე დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი ჩაწერილია სტანდარტული ლათინური ასომთავრული ასოებით. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი მთლიანად შეიცავს დაპირისპირებულ ნიშანს. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი ლათინური შრიფტის გარდა ჩაწერილია

ასევე კირილიცა შრიფტით, იგი ვერ სძენს ნიშანს იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდეს სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა საქონლის მწარმოებლის მიმართ. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია ფონეტიკურად, რადგან განცხადებული სასაქონლო ნიშანი ქართველი მომხმარებლის მიერ გამოითქმის, როგორც „ჰარი ვინსტონ", ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც „ვინსტონ". განცხადებული ნიშანში დამატებითი სიტყვის „HARRY" არსებობა ვერ სძენს ნიშნებს იმ დონის განსხვავებას, რომ არ მოხდეს სასაქონლო ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა. განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნები მსგავსია სემანტიკურად, რადგან ორივე სასაქონლო სასაქონლო ნიშანი დაკავშირებულია ცნობილ სახელთან „WINSTON". მსგავსია ასევე, განცხადებული და დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების 35-ე კლასის საქონლის ჩამონათვალიც, კერძოდ განცხადებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოითხოვება 35-ე კლასის იმ მომსახურების მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია საიუველირო ნაწარმით, საათებით ვაჭრობასთან. ხოლო დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშანიც რეგისტრირებულია 35-ე კლასის იმ მომსახურების მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია დისტრიბუციასთან, რომელიც თავის თავში ვაჭრობის სფეროს მოიცავს, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ასევე საიუველირო ან ნებისმიერ სხვა სახის ნაწარმით ვაჭრობას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებს და სასაქონლო ნიშნის „HARRY WINSTON" (საიდ. №71663/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის კანონით გათვალისწინებულ საფუძველს.

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

პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. კომპანიის „ჰარი ვინსტონ ინკ”-ის (Harry Winston Inc) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის” სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 27 თებერვლის №228/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციზე უარის თქმის შესახებ.
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:	ი. გიქორაშვილი
წევრები:	გ. დუდუჩავა
	მ. ბაკურაძე