საიდ. №68095/03
IR1119541

# გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა № 175-03/13

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის" სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ე. ეგუტია (თავმჯდომარე), ლ. ახობაძე, მ. ბაკურაძე, ქ. კილაძის მდივნობით განიხილა კომპანია „კარელია ტობაკო კომპანი ინკ." („Karelia Tobacco Company Inc.") (საბერძნეთი) სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც მოითხოვება საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 4 ივლისის №1399/03 ბრძანების ბათილად ცნობა. აღნიშნულ ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ნიშანი „AMERICAN LEGEND" დაცვას არ ექვემდებარება ვინაიდან, იგი მიანიშნებს საქონლის ამერიკულ წარმოშობაზე, ხოლო განმცხადებელი არის ბერძნული კომპანია, რაც შესაძლებელს ხდის მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის შესახებ, რაც „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ" ქვეპუნქტის თანახმად წარმოადგენს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველს.

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

## გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

აპელანტი კომპანიის წარმომადგენელი ციცინო ბუჩუკური მოითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 4 ივლისის №1399/03 ბრძანების ბათილად ცნობას, და განცხადებული სასაქონლო ნიშნის „AMERICAN LEGEND" რეგისტრაციას განცხადებული საქონლის სრული ჩამონათვლისათვის.

აპელანტი არ ეთანხმება ექსპერტის დასკვნას და თვლის, რომ განცხადებული ნიშნის რეგისტრაციის შემთხვევაში არ მოხდება მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ შემდეგ გარემოებათა გამო:

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის არსებული პრაქტიკა ცხადჰყოფს, რომ 34-ე კლასის საქონლის მიმართ ტრადიციულად გამოიყენება გეოგრაფიული დასახელებები და ამავდროულად არავინ არ აიგივებს მათ რეალური გეოგრაფიული ობიექტების დასახელებასთან, მაგალითად, რიგი კომპანიების სასაქონლო ნიშნები, რომლებიც შეიცავენ გეოგრაფიულ დასახელებებს, როგორიცაა ცნობილი შვეიცარული კომპანიის „ფილიპ მორის ბრენდს სარლ"–ის სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები რეგ. № 12494 „Marlboro", რეგ. № 17710 "Cambridge", რეგ. № 2138 "Colorado", რეგ. № 1708 "California", რუსეთის ფედერაციის კომპანიის „ოუფენ ჯოინტ სტოკ კომპანი „ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო–იავა" სახელზე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები „იავა", აპელანტის საერთაშორისო რეგ. № 779079 "Wellington", საქართველოს კომპანიის შპს „სტანდარტ ტობაკო ინკორპორეიტიდ"–ის სახელზე რეგისტრირებული ნიშანი № 21082 „SAHARA", იაპონური კომპანიის „ჯაპან ტობაკო ინკ."–ის სახელზე რეგისტრირებული ნიშანი № 20253 „Monte Carlo" და სხვა. ყველა აღნიშნული წარმოადგენს გეოგრაფიულ დასახელებებს: „მალბორო" რეგიონი აშშ–ში, „კემბრიჯი" ქალაქი ინგლისში, „კოლორადო" შტატი აშშ–ში, „კალიფორნია" შტატი აშშ–ში, „იავა" კუნძული მალაიზიაში, „მონტე–კარლო" ქალაქი მონაკოში, „ველინგტონი" ახალი ზელანდიის დედაქალაქი, „საფარა" უდაბნო აფრიკაში. ასევე, მაგალითად, რეგ. № 9523 "CAPRI" („ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო, აშშ), იტალიის კუთვნილი კუნძული, რეგ. № 21608 და № 21609 „მტკვარი" (ჰარინგტონ დიველოპმენტ ინკ, პანამა) რეგ. № 12410 "Hollywood" (ჰოლივუდ) (ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ლიმიტიდ, დიდი ბრიტანეთი). აპელანტის განცხადებით, ყველა რეგისტრირებულია საქართველოში და არცერთს არ ეთქვა უარი რეგისტრიციაზე ზემოთ აღნიშნული საფუძვლით, რომ მათ შეჰყავთ მომხმარებელი შეცდომაში საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბუჩუკურის აზრით, აპელანტის ნიშნით ნიშანდებული საქონელი იქნება მხოლოდ გაგრძელება იმ დიდი ჩამონათვალისა, რომელთა წარმოშობაც მომხმარებლისთვის არ ასოცირდება მის დასახელებასთან.

აპელანტის განცხადებით, განცხადებულ ნიშანს აქვს რეგისტრაცია № 004093258 (EM), რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა ჩათვალეს იგი დაცვისუნარიანად და ევროპის ქვეყნების მომხმარებლის არაშეცდომაში შემყვან ნიშნად. აპელანტი 1995 წლიდან აწარმოებს და ყიდის „AMERICAN LEGEND"–ის სიგარეტს, იგი ასევე, ფლობს აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციებს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. არ არსებობს იმის მტკიცების საფუძველი, რომ ყველა ქვეყანაში სადაც რეგისტრირებულია განცხადებული ნიშანი მომხმარებელი არ აღიქვავს „AMERICAN LEGEND"–ს, როგორც წარმოშობილს ამერიკიდან, ხოლო საქართველოს მომხმარებელი კი აღიქვავს მას სწორედ ასეთად. მომხმარებელმა იცის რას ნიშნავს „AMERICAN" და ამ ქვეყნის საპატენტო უწყებები მაინც თვლიან ნიშნის არსებობის შესაძლებლობას, გამონაკლის არც საქპატენტი წარმოადგეს, მაგ. ისეთი რეგისტრაციით როგორიცაა № 7701 „GOLDEN AMERICAN" (შვეიცარიის კომპანია), რეგ. „№ 7634 „Golden Virginia" (გაერთიანებული სამეფო) და ყველა სხვა ზემოთ აღნიშნული რეგისტრაცია.

ამერიკა – უდიდესი კონტინენტია, რომელშიც უამრავი ქვეყანაა. ქვეყნებს, როგორიცაა კანადა, აშშ, მექსიკა, გვატემალა, ბელიზი, ბრაზილია, კოლუმბია, ვენესუელა, არგენტინა, ჩილე, გვიანა, პერუ, ბოლივია, ურუგვაი, პარაგვაი აერთიანებს მხოლოდ ის, რომ მდებარეობენ ერთ მატერიკზე – ამერიკა. მათ აბსოლუტურად განსხვავებული ეკონომიკა, კულტურა და ენა აქვთ, მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილია აღნიშნული მრავალფეროვნება და ყველა მიჩვეულია იმას, რომ ამერიკა არ ასოცირდება რომელიმე ერთ ქვეყანასთან, კულტურასთან ან წარმოებასთან.

აპელანტის აზრით, სასაქონლო ნიშანში „ამერიკის" აღნიშვნა არ წარმოადგენს მინიშნებას რომელიმე ქვეყანაზე და შესაბამისად, არ მიუთითებს საქონლის წარმოშობის ადგილზე. სიტყვათა შეთანხმება „ამერიკან ლეჯენდ" რაც ქართულად ნიშანვს „ამერიკულ ლეგენდას", არ წარმოადგენს ტერიტორიულად მიჯაჭვულს ამერიკაზე, ეს არის სიმბოლური სიტყვათა შეთანხმება, შტამპი, როგორიცაა მაგალითად: „ამოუცნობი რუსული სული", "კავკასიური სტუმართმოყვარეობა", „დიდი ამერიკული ოცნება" და სხვა. აღნიშნულმა სიტყვათშეთანხმებებმა დიდი ხანია დაკარგეს ტერიტორიული არეალი და მათი გამოყენება ხდება რაიმე კონკრეტული სიტუაციის ან მოვლენის საყოველთაო

მახასიათებლად. მაგ. არსებობს, რეგისტრაცია № 0024700102 „MANHATTAM AMERICAN DREAM OF ICE-CREAM“ 30–ე კლასისთვის „სოსიეტე დე პროდუი ნესტლე ს.ა.“ სახელზე, მოცემულ ნიშანში სასაქონლო ნიშანი პირდაპირ მიანიშნებს აშშ–ს კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულზე, თუმცა ნიშანი უპრობლემოდ დარეგისტრირდა და არც მომხმარებელი მოითხოვს საქონლის ქსელიდან ამოღებას ან სახელის გადარქმევას, ვინაიდან მოცემული სიტყვათშეთანხმებას აქვს მხოლოდ სიმბოლური დატვირთვა.

ამერიკული ლეგენდა – გასაგებია, რომ პირველ რიგში არის ლეგენდა ინდიელებზე, მათ გმირულ ბრძოლებზე და ბელადზე – ჯერონიმოზე. ყველასთვის ცნობილია ის ფაქტიც რომ თამბაქო ევროპაში ამერიკიდან მოხვდა და თამბაქოს მოწევა ინდიელთა ტრადიციაა. ამგვარად, მოცემული სიტყვათშეთანხმება „AMERICAN LEGEND“ 34–ე კლასის საქონელთან მიმართებაში სიმბოლურია.

ამგვარად, აპელანტის აზრით, საქონლის წარმოშობის ქვეყნის, მისი რაიმე მახასიათებლის დასახელების გარეშე, განცხადებული ნიშანი ქმნის ტრადიციის შთაბეჭდილებას და წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული რეგისტრაციების სერიის გაგრძელებას.

ყველა ზემო აღნიშნული გარემოების გათვლისწინებით, აპელანტი თვლის, რომ განცხადებული ნიშანი არ შეუქმნის მომხმარებელს მცდარ წარმოდგენას საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ და ითხოვს, სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებას.

კოლეგიამ განიხილა მხარის არგუმენტაცია და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს და ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 4 ივლისის №1399/03 ბრძანება.

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ” ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშნად არ რეგისტრირდება სიმბოლო ან სიმბოლოთა ერთობლიობა, რომელიც შესაძლებელს ხდის მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს საქონლის თვისების, ხარისხის, გეოგრაფიული წარმოშობის ან სხვა მახასიათებლების შესახებ.”

განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „AMERICAN LEGEND” წარმოადგენს კომბინირებულ სასაქონლო ნიშანს, იგი წითელ ფერში შესრულებული სიგარეტის კოლოფის გამოსახულებაა. წითელ ფონზე გამოსახულია სტილიზებულად

შესრულებული ფრთებგაშლილი არწივის გამოსახულება, რომლის ირგვლივ ასევე გამოსახულია ვარსკვლავები. აღნიშნული გამოსახულებების გარდა, სიგარეტის კოლოფზე დატანილია წარწერა „AMERICAN LEGEND". კოლეგია დაეთანხმა აპელანტის არგუმენტაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ სასაქონლო ნიშანში „ამერიკის" აღნიშვნა არ წარმოადგენს მინიშნებას ერთ კონკრეტულ ქვეყანაზე, სიტყვათა შეთანხმება „AMERICAN LEGEND", რაც ქართულად ნიშნავს „ამერიკულ ლეგენდას", არ წარმოადგენს ტერიტორიულად მიჯაჭვულს ამერიკაზე, ეს არის სიმბოლური/ფანტაზიური სიტყვათა შეთანხმება და შესაბამისად, არ მიუთითებს საქონლის წარმოშობის ადგილზე. კოლეგიამ ასევე მხედველობაში მიიღო აპელანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია საქპატენტის პრაქტიკასთან დაკავშირებით.

კოლეგია თვლის, რომ განცხადებული ნიშნის რეგისტრაციის შემთხვევაში არ მოხდება მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა საქონლის გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ.

ამასთან, კოლეგია მიიჩნევს, რომ განცხადებულ ნიშანს უნდა მიენიჭოს დაცვა მთლიანობაში, ხოლო სიტყვიერ აღნიშვნას „AMERICAN" ნიშანში უნდა შევიდეს დაუცველი ნაწილის სახით და მას დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვა არ უნდა მიენიჭოს.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კოლეგია მიიჩნევს, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ" ქვეპუნქტით დადგენილი განცხადებული სასაქონლო ნიშნისათვის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი. ბათილად იქნეს ცნობილი საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 4 ივლისის №1399/03 ბრძანება.

სააპელაციო პალატის კოლეგიამ გაითვალისწინა ზემოაღნიშნული გარემოებანი და 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 „კარელია ტობაკო კომპანი ინკ." („Karelia Tobacco Company Inc.") სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.

2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 4 ივლისის №1399/03 ბრძანება.
3. განცხადებული სასაქონლო ნიშანი „AMERICAN LEGEND" (IR1119541) დარეგისტრირდეს განცხადებული საქონლისა და მომსახურების სრული ჩამონათვლის მიმართ. სიტყვიერი აღნიშვნა „AMERICAN" ნიშანში შევიდეს დაუცველი ნაწილის სახით და მას არ მიენიჭოს დამოუკიდებელი სამართლებრივი დაცვა.
4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში. (მის.: მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

| | |
|---|---|
| კოლეგიის თავმჯდომარე: | ე. ეგუტია |
| წევრები: | ლ. ახობაძე |
| | მ. ბაკურაძე |