

საიდ. №76524/03

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა №22-03/15

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ნ. გოგილიძე (თავმჯდომარე), ლ. ახოზაძე, მ. ჭიჭინაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა კომპანიის „დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ ე დელავეარ კორპორეიშენ“ (DISNEY ENTERPRISES, INC., a Delaware corporation) სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №22-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 01 დეკემბრის №1510/03 ბრძანების ბათილად ცნობა, რომლითაც შპს „ქართულ-ბრიტანული საბავშვო ბადის“ სახელზე დარეგისტრირდა სასაქონლო ნიშანი „დამბო DUMBO ДАМБО“ (საიდ. 76524/03) 41-ე კლასის მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, შესაგებელი, ექსპერტიზის მასალები, წარმოდგენილი დოკუმენტები და მოისმინა რა მხარეთა ახსნა-განმარტებები

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

აპელანტი კომპანია „დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ ე დელავეარ კორპორეიშენ“ არ ეთანხმება გასაჩივრებულ ბრძანებას შემდეგ გარემოებათა გამო:

აპელანტის განმარტებით, არსებობს კომბინირებული სასაქონლო ნიშნის „დამბო DUMBO ДАМБО“ (საიდ. №76524/03) საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის 41-ე კლასის მომსახურებისათვის საქართველოში რეგისტრაციის ბათილად ცნობის საფუძველი, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე. აპელანტის პოზიციით, გასაჩივრებული სასაქონლო ნიშანი შესაძლებელს ხდის მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს ამ ნიშნით მონიშნული 41-ე კლასის მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ, ვინაიდან იგი წარმოადგენს ამერიკაში შექმნილი და მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში გავრცელებული და ცნობილი ანიმაციური ფილმების სერიის მთავარი და ძალიან პოპულარული პერსონაჟის, მფრინავი სპილუკა „დამბოს“ გამოსახულებისა და დასახელების ერთობლიობას. პირველი ანიმაციური ფილმი ამ სახელით და ამ პერსონაჟის მონაწილეობით შექმნა კომპანიამ „უოლტ დისნეი პროდაქშენ“ 1941 წელს. სულ შექმნილია 12 ანიმაციური ფილმი ამ პერსონაჟის მონაწილეობით. აღსანიშნავია, რომ იგი დუბლირებულია ქართულ ენაზეც და აქედან გამომდინარე, როგორც ფილმები, ასევე მათი მთავარი გმირი დამბო ცნობილია, როგორც „უოლტ დისნეის“ მიერ ამერიკაში შექმნილი ანიმაციური ფილმი და მისი პერსონაჟი, არა მხოლოდ ქართველი ბავშვებისთვის, არამედ უფრო მოზრდილი ასაკის მოქალაქეებისთვისაც. აპელანტის მითითებით, 1955 წლის 17 ივლისს „უოლტ დისნეიმ“ კალიფორნიის შტატის ქალაქ ანჰაიმში დააარსა გასართობი პარკი „დისნეილენდი“, რომელიც მთელს მსოფლიოშია ცნობილი. პარკის გახსნიდან მოყოლებული გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სპილუკა „დამბოს“ ფიგურა ხვდებოდა „დისნეილენდში“ მომსვლელ სტუმრებს.

დისნეის პარკებში მოქმედებს აგრეთვე ატრაქციონი "დამბო მფრინავი სპილო", რომელიც ყველაზე პოპულარულია ატრაქციონთა შორის. ეს პერსონაჟი აქტიური მონაწილეა „დისნეილენდში“ გამართული ელექტრონული პარადებისა და სხვა წარმოდგენების. აპელანტის განმარტებით, შექმნილია და გამოცემულია კომიქსები აღნიშნული პერსონაჟის მონაწილეობით, წიგნები გასაფერადებელი ნახატებით და სხვა ნაბეჭდი და გასართობი პროდუქცია. გარდა ამისა, „DUMBO“ აგრეთვე ცნობილია, როგორც სახელი ნიუ-იორკში არსებული ბრუკლინის უბნისა და წარმოადგენს დასახელების "Down Under the Manhattan Bridge Overpass" აბრევიატურას. ის მოიცავს ორ სექტორს: ერთი, რომელიც მდებარეობს მანჰეტენისა და ბრუკლინის ხიდებს შორის და მეორე, რომელიც ვრცელდება აღმოსავლეთით მანჰეტენის ხიდიდან ვინეგარ ჰილლ მოედნამდე. აპელანტის აზრით, ზემოთ მოყვანილი არგუმენტებით მტკიცდება, რომ სადავო სასაქონლო ნიშნით მომსახურების მიწოდება მომხმარებლისათვის, ქმნის ამ უკანასკნელის შეცდომაში შეყვანის შესაძლებლობას მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის კუთხით. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 01 დეკემბრის №1510/03 ბრძანების ბათილად ცნობას, რომლითაც შპს „ქართულ-ბრიტანული საბავშვო ბაღის“ სახელზე დარეგისტრირდა სასაქონლო ნიშანი „დამბო DUMBO ДАМБО“ (საიდ. 76524/03) 41-ე კლასის მომსახურების განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ.

დაინტერესებული მხარე, შპს „ქართულ-ბრიტანული საბავშვო ბაღი“ არ ეთანხმება წარმოდგენილ სააპელაციო საჩივარს შემდეგი გარემოებების გამო: დაინტერესებული მხარის განმარტებით, იგი არ ეთანხმება სააპელაციო საჩივარს და მიაჩნია, რომ "საქპატენტმა" კანონის შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება გასაჩივრებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის შესახებ. დაინტერესებული მხარის პოზიციით, არსობრივი ექსპერტიზის პროცესში ჩატარებული ძიების შედეგად არ გამოვლენილა იდენტური ან მსგავსი არც სიტყვიერი და არც

გამოსახულებითი ელემენტის შემცველი სასაქონლო ნიშანი, დიზაინი, ადგილწარმოშობის დასახელება და/ან პარიზის კონვენციის 6ter მუხლით დაცული სიმბოლო. აპელანტი ფაქტობრივ უსწორობად მიიჩნევს იმას, რომ ექსპერტიზამ არ გაითვალისწინა, რომ "სპილუკა დამბო" არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში „უოლტ დისნეის“ პოპულარული ანიმაციური ფილმების ერთ-ერთი ცნობილი პერსონაჟი, რაც შესაძლებელს ხდის მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს ამ ნიშნით მოწოდებული 41-ე კლასის მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ." სააპელაციო საჩივრის სამართლებრივ საფუძვლად მოყვანილია სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი. საქართველოში განსაკუთრებული უფლების მოპოვება ხდება სასაქონლო ნიშნის უშუალოდ საქპატენტში რეგისტრაციის ან საერთაშორისო რეგისტრაციის საფუძველზე, ამასთან მოქმედებს დასწრების პრინციპი. აპელანტს გასაჩივრებული ნიშანი არათუ რეგისტრირებული არ აქვს საქართველოში, არამედ განაცხადიც არ შეუტანია. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, უნდა მოხდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც სასაქონლო ნიშანი შესაძლებელს ხდის, მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს საქონლის თვისების, ხარისხის, გეოგრაფიული წარმოშობის ან საქონლის სხვა მახასიათებლების შესახებ. აღნიშნული ნორმა კრძალავს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას მხოლოდ მაშინ, თუ მოითხოვება რეგისტრაცია ისეთი საქონლის ან მომსახურების მიმართ, რაც საშუალო დონის მომხმარებელს აშკარად მცდარ წარმოდგენას შეუქმნის საქონლის ან მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის შესახებ. კონკრეტულ შემთხვევაში საშუალო მომხმარებელმა რომც იცოდეს, რომ გასაჩივრებულ ნიშანში შემავალი სპილოს გამოსახულება დისნეის ფილმის პერსონაჟია, 41-ე კლასით გათვალისწინებული მომსახურება ნამდვილად არ წარმოადგენს აპელანტი კომპანიის საქმიანობის სფეროს და შესაბამისად, ვერ

მოხდება მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ, რადგან კომპანია "დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ." არ ეწევა აღმზრდელი-საგანმანათლებლო მომსახურებას გასაჩივრებული სასაქონლო ნიშნით. დაინტერესებული მხარის განმარტებით, საერთაშორისო ბაზაში გამოვლენილია 4 მსგავსი სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, რომელთაგან არც ერთი არ ვრცელდება საქართველოზე. აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ არც ერთი მათგანი არ არის რეგისტრირებული მომსახურების კლასში, ხოლო 2 მათგანი გერმანულ კომპანიებს ეკუთვნის. მაშასადამე, აღნიშნული რეგისტრაციების მიმართ გერმანიის საპატენტო უწყებაშიც არ გაჩენილა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანელი მომხმარებელი შეცდომაში იქნება შეყვანილი საქონლისა და მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ. სხვაგვარად იქნებოდა საქმე, თუ განმცხადებელი მოინდომებდა გასაჩივრებული სასაქონლო ნიშნის მსგავსი გამოსახულების რეგისტრაციას ისეთი მომსახურებისთვის, როგორცაა, მაგალითად, მულტიპლიკაციური ფილმების დამზადება ან გასართობი ატრაქციონების, პარკების მოწყობა, ვინაიდან „დისნეილენდის“ პარკი, ისევე, როგორც დისნეის მულტიპლიკაციური ფილმები, მართლაც ცნობილია საშუალო დონის მომხმარებლისთვის. სასაქონლო ნიშანში რომ ფიგურირებდეს ისეთი სიტყვიერი ელემენტი, როგორცაა, მაგალითად, „დისნეის საბავშვო ბაღი“ ან უბრალოდ „დისნეი“, მაშინ კიდევ შეიძლებოდა იმის წარმოდგენა, რომ საშუალო დონის მომხმარებელი შევიდოდა შეცდომაში და აღმზრდელი-საგანმანათლებლო მომსახურებას დააკავშირებდა დისნეის კომპანიასთან. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა გაცილებით უფრო ადვილია მაშინ, როდესაც სასაქონლო ნიშანი განკუთვნილია არა მომსახურების, არამედ საქონლის მოსანიშნად, რომელიც გარკვეულ ქვეყანაში მზადდება ან როდესაც სასაქონლო ნიშანი შეიცავს ისეთ სიტყვიერ ელემენტს, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს გეოგრაფიულ წარმოშობაზე ან მწარმოებელზე, რასაც განსახილველ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს. სასაქონლო ნიშანი „სასაქონლო

ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, არ რეგისტრირდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც აშკარაა, რომ საშუალო დონის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა მოხდება, მაგალითად, საქონლის ან მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ. შესაბამისად, საქპატენტმა, მაგალითად, დაარეგისტრირა სასაქონლო ნიშანი „Palermo“ თამბაქოს პროდუქტისათვის პარაგვაიდან, ვინაიდან საშუალო დონის მომხმარებელმა იცის, რომ იტალია თამბაქოს მწარმოებელი ქვეყანა არაა და ვერ იფიქრებს, რომ ამ სასაქონლო ნიშნით მონიშნული თამბაქოს პროდუქცია პალერმოდანაა. მეტი თვალსაჩინოებისთვის აღსანიშნავია, რამდენიმე მაგალითი საქპატენტის პრაქტიკიდან, რათა უკეთ იქნეს გაგებული „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი. მაგალითად, "საქპატენტმა" სასაქონლო ნიშნები: DALLAS (თამბაქოს საქონლისთვის); SIBIRSKAYA (ალკოჰოლური სასმელებისთვის); MOSKOVSKAYA (ალკოჰოლური სასმელებისთვის) რეგისტრაციაში მხოლოდ მას შემდეგ გაატარა, რაც საქონლის ჩამონათვალში მითითებულ იქნა, რომ აღნიშნული საქონლის წარმოშობის ადგილი იყო შესაბამისი რეგიონი (შესაბამისად, დალასი, ციმბირი და მოსკოვი). ასევე საქპატენტის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულია შემდეგი ნიშნები: PRINCESS JAVA (ჩაის პროდუქტი, რომელიც არაა კუნძული ჯავას რეგიონიდან); CLEAR PARIS INSTITUE (ინსტიტუტი ნიდერლანდებში); COSTA COFFEE SINCE 1971 (მწარმოებელი არ უშვებს ყავას და აქვს რესტორანი); SHEAKSPEARE AND CO. (კაფე-რესტორნის ქსელი დუბაიში); Baykal (მანქანა-დანადგარები თურქეთიდან). „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საქპატენტმა არ დაარეგისტრირა, მაგალითად, შემდეგი სასაქონლო ნიშნები: PORTOFINO (საათები შვეიცარიიდან); AMERICAN LEGEND (საქონელი საბერძნეთიდან); FRENCH CONNECTION (პროდუქტის მწარმოებელი არაა

საფრანგეთიდან); NEWYORKER (ტანსაცმელი გერმანიიდან). ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებული მხარე ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 01 დეკემბრის №1510/03 ბრძანების ძალაში დატოვებას და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას.

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

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი „შესაძლებელს ხდის, მცდარი წარმოდგენა შეუქმნას მომხმარებელს საქონლის თვისების, ხარისხის, გეოგრაფიული წარმოშობის ან საქონლის სხვა მახასიათებლების შესახებ“.

კოლეგიას მიაჩნია, რომ სადავო სასაქონლო ნიშანი „დამბო DUMBO ДАМБО“ არ შეუქმნის მომხმარებელს მცდარ წარმოდგენას შეთავაზებული მომსახურების ამერიკული წარმოშობის შესახებ, ვინაიდან სადავო სასაქონლო ნიშანი არ წარმოადგენს არც ამერიკის სიმბოლოს, არც ამერიკულ წარმოშობაზე მიუთითებს და შესაბამისად, რიგითი ქართველი მომხმარებელი მას არ დაუკავშირებს ამერიკას. ის, ფაქტი რომ ამერიკული კომპანიის „დისნეი“ მულტფილმის პერსონაჟია „სპილუკა დამბო“, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სადავო სასაქონლო ნიშანი განცხადებული მომსახურებისათვის, მიჩნეულ იქნას შეცდომში შემყვანად მომსახურების გეოგრაფიული წარმოშობის მიმართ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასაქონლო ნიშნის „დამბო DUMBO ДАМБО“ (საიდ. 76524/03) რეგისტრაციაზე უარის თქმის 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 „დისნეი ენტერპრაიზის, ინკ ე დელავეარ კორპორეიშენ“ (DISNEY ENTERPRISES, INC., a Delaware corporation) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2014 წლის 01 დეკემბრის №1510/03 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:

ნ. გოგილიძე

წევრები:

ლ. ახოზაძე

მ. ჭიჭინაძე