

საიდ. №74489/03

გ ა დ ა ო ო ე მ ე ტ ი ლ ე ბ ა №09-03/14

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრ „საქპატენტთან“ არსებული სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ე. ე. (თავმჯდომარე), დ. ჭიჭინაძე, ლ. ახობაძე, თ. ჯაფარიძის მდივნობით განიხილა შპს „მარშე“-ს სააპელაციო საჩივარი (საიდ. №09-03/14), რომლითაც მოითხოვება სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 11 ნოემბრის №1573/03 ბრძანების ბათილად ცნობა, რომლითაც შპს „ჯეო-კოოპ“-ის სახელზე დაჩქარებული წესით დარეგისტრირდა სასაქონლო ნიშანი „MS მარშე“ (საიდ. №74489/03) 29-ე და 30-ე კლასების საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და სასაქონლო ნიშნის „MS მარშე“ საყოველთაოდ ცნობილად აღიარება შპს „მარშეს“ სახელზე (29-ე და 30-ე კლასები).

კოლეგიამ განიხილა სააპელაციო საჩივარი, ექსპერტიზის მასალები, წარმოდგენილი დოკუმენტები და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

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

აპელანტის განმარტებით, შპს „ჯეო-კოოპ“-ს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის მიზნით განცხადება წარდგენილი აქვს 2013 წლის 25 სექტემბერს, ხოლო შპს „მარშე“ აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის ქვეშ პროდუქციას აწარმოებს 2012 წლის 2 ივლისიდან, ხოლო აღნიშნულ ლოგოს არამატერიალური აქტივის სახით ფლობს 2012 წლის 25 ივნისიდან. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ შპს „ჯეო-კოოპ“-მა სასაქონლო ნიშანი დაარეგისტრირა იმ საქონელზე, რომლის წარმოებასაც ახდენს შპს „მარშე“. ამასთანავე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ შპს „ჯეო-კოოპი“ წარმოადგენდა შპს „მარშე“-ს მომწოდებელს და არ შეიძლება არ სცოდნოდა ასეთი ტიპის სასაქონლო ნიშნის არსებობის შესახებ, მითუმეტეს რომ აღნიშნული ლოგოს გამოყენება ხდება არა მარტო პროდუქციის ეტიკეტირებასა და სატიტულო ბლანკებზე საქმიანი წერილების მიმოწერის დროს, არამედ ის დიდი ფორმატის სახით 2012 წლიდან განთავსებული არის მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სარეკლამო ბანერებზე და საწარმოს ცენტრალურ შემოსასვლელში. აპელანტის მითითებით, სარეკლამო მომსახურების შესახებ 2012 წლის 6 მარტის ხელშეკრულების საფუძველზე OOO „ВЭЛIXЭД“-მა შპს „ნინაფალკონი“-ს დაკვეთის საფუძველზე დაამზადა ზემოთ აღნიშნული სასაქონლო ნიშანი და 2012 წლის 25 ივნისის მიღება-ჩაბარების აქტით გადასცა „მარშე“-ს მასთან დაკავშირებული უფლებებით. ამ პერიოდიდან აღნიშნულ ბრენდირებულ ლოგოს ფლობს კომპანია არამატერიალური აქტივის სახით. 2012 წლის 2 ივლისიდან კომპანია აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის ქვეშ უშვებს პროდუქციას და ახდენს მის რეალიზაციას. შპს „ნინაფალკონი“-ს 2012 წლის 26 ივლისს შეეცვალა სახელწოდება და გახდა შპს „მარშე“. ამასთანავე, აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ შპს „ნინაფალკონი“-ის სახელწოდების ცვლილება გამოწვეული იყო ახალი ლოგოსა და სასაქონლო ნიშნის მიღებით. შპს „მარშე“-ს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ხორც-პროდუქტების, თევზის პროდუქტების, ნახევარფაბრიკატების და პურ-ფუნთუშეულის წარმოების ქართულ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე შპს „ჯეო-კოოპ“-ის სახელზე სასაქონლო ნიშნის

რეგისტრაცია პირდაპირ ახდენს გაელენას კომპანიის ქონებრივ ინტერესებზე. აპელანტის პოზიციით, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის შესაბამისად:

1. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას ბათილად ცნობს სასამართლო მესამე პირის მოთხოვნით, თუ:

ა) სასაქონლო ნიშანი ამ კანონის მე-4 ან მე-5 მუხლის მოთხოვნათა დარღვევითაა რეგისტრირებული;

ბ) სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოხდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვით;

დ) სასაქონლო ნიშანი შეიცავს საფირმო სახელწოდებას, რომელზედაც უფლებები წარმოშობილია სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანამდე, რის შედეგადაც ჩნდება აღრევის შესაძლებლობა;

3. საქონლის მთელი ჩამონათვლის ან მისი ნაწილის მიმართ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის ბათილად ცნობის შემთხვევაში, შესაბამისი ცვლილებები შეიტანება რეესტრში და ცნობა ამის შესახებ ქვეყნდება ბიულეტენში.

ამავე კანონის მე-4 მუხლის შესაბამისად, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის აბსოლუტური საფუძვლებია თუ სარეგისტრაციოდ წარდგენილი სასაქონლო ნიშანი ე) წარმოადგენს სამოქალაქო ბრუნვაში იმ საქონლისათვის დამახასიათებელ საყოველთაოდ დამკვიდრებულ ტერმინს ან სიმბოლოს, რომლის რეგისტრაციაც მოითხოვება; ზ) შეურაცხყოფს ან ეწინააღმდეგება ეროვნულ ღირსებებს, რელიგიასა და ტრადიციებს, ზნეობრივ ნორმებს. აღნიშნულ შემთხვევაში შპს "ჯეო კოოპ"-ის ქმედება მართლაც ეწინააღმდეგება ზნეობის ნორმებს და მიზნად ისახავს მხოლოდ შპს "მარშესთვის" ზიანის მიყენებას. აპელანტის მითითებით, ზომოაღნიშნული კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შედარებით საფუძველს წარმოადგენს თუ სარეგისტრაციოდ წარდგენილი სასაქონლო ნიშანი დ) რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანამდე საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან იმდენად მსგავსია, რომ ჩნდება მასთან აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა. ეს წესი გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც საქონლის ჩამონათვალი სხვადასხვაა. „სასაქონლო ნიშნის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნები დაცულია

რეგისტრაციის გარეშე, პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლის შესაბამისად. სასაქონლო ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარება ხდება „საქპატენტის“ სააპელაციო პალატის ან სასამართლოს მიერ, მისი კომპეტენციის ფარგლებში, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით. ვინაიდან შპს „მარშე“ წლების მანძილზე აწარმოებს პროდუქციას აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის ქვეშ და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართული წარმოების ბაზარზე, უნდა მოხდეს სასაქონლო ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარება შპს „მარშე“-ს სასარგებლოდ. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტი ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 11 ნოემბრის №1573/03 ბრძანების ბათილად ცნობას, რომლითაც შპს „ჯეო-კოოპ“-ის სახელზე დაჩქარებული წესით დარეგისტრირდა სასაქონლო ნიშანი „MS მარშე“ (საიდ. №74489/03) 29-ე და 30-ე კლასების საქონლის განცხადებული ჩამონათვალის მიმართ და სასაქონლო ნიშნის „MS მარშე“ საყოველთაოდ ცნობილად აღიარებას შპს „მარშეს“ სახელზე.

მოწინააღმდეგე მხარე შპს „ჯეო-კოოპ“-ის მიერ წარმოდგენილი შესაგებლის თანახმად იგი არ ეთანხმება სააპელაციო საჩივარს შემდეგ გარემოებათა გამო:

მოწინააღმდეგე მხარის განმარტებით, 2013 წლის 25 ოქტომბერს შპს „ჯეო-კოოპმა“ განცხადებით მიმართა საქპატენტს და მოითხოვა კომპანიის სახელზე სასაქონლო ნიშნის სახით სარეგისტრაციო სიმბოლოს „MS მარშე“-ს რეგისტრაცია. საქპატენტმა განიხილა განცხადება ყველა აუცილებელი პირობის დაცვით და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე და „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14, მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-15¹ მუხლის საფუძველზე დარეგისტრირდა შპს „ჯეო-კოოპ“-ის სახელზე სასაქონლო ნიშანი „MS მარშე“. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოწინააღმდეგე მხარე ითხოვს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 11 ნოემბრის №1573/03 ბრძანების ძალაში დატოვებას და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას.

მოწინააღმდეგე მხარე, რომელსაც კანონით დადგენილი წესით ეცნობა

საქმის ზეპირი მოსმენის სხდომის ადგილისა და დროის შესახებ, სხდომაზე არ გამოცხადდა.

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

„სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, „სასაქონლო ნიშანი დაცულია საქპატენტში მისი რეგისტრაციის ან საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე“, ხოლო მე-4 პუნქტი ადგენს, რომ „საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნები დაცულია რეგისტრაციის გარეშე, პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლის შესაბამისად“.

სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ პარიზის კონვენციის მე-6^{bis} მუხლის შესაბამისად, უარი უნდა ეთქვას ან ბათილად იქნეს ცნობილი რეგისტრაცია ან აიკრძალოს გამოყენება ისეთი ნიშნისა, რომელიც წარმოადგენს გამეორებას, მიბაძვას ან თარგმანს საყოველთაოდ ცნობილი ნიშნისა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აღრევა. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „სასაქონლო ნიშანი არ რეგისტრირდება, თუ იგი საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნის იდენტური ან იმდენად მსგავსია, რომ ჩნდება აღრევის, მათ შორის, ასოცირების შედეგად აღრევის შესაძლებლობა“. ხოლო ამავე კანონის მე-14 მუხლის შესაბამისად, საქპატენტი უფლებამოსილია არ დაარეგისტრიროს სასაქონლო ნიშანი, თუ არსებობს რეგისტრაციაზე უარის თქმის მე-5 მუხლით განსაზღვრული საფუძველი. შესაბამისად, თუ განცხადებული სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე გადაწყვეტილების მიღებისას საქპატენტში წარმოდგენილი იქნება ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქპატენტი წარმოადგენს იმ კომპეტენტურ ორგანოს, რომელსაც შეუძლია გაითვალისწინოს აღნიშნული მტკიცებულებები და არ დაარეგისტრიროს სასაქონლო ნიშანი არაუფლებამოსილი პირის სახელზე.

კოლეგია განმარტავს, რომ ვინაიდან არ არსებობს რაიმე საერთაშორისო

შეთანხმება, რომელსაც მიერთებულია საქართველო ან ნორმატიული აქტი, რომელიც ზუსტად განსაზღვრავს სასაქონლო ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარების საერთო და ფორმალური კრიტერიუმებს (მაგ., მომხმარებელთა რა კატეგორია და რამდენი პროცენტი უნდა იცნობდეს ნიშანს, ფაქტიური გამოყენების მოცულობა, ხანგრძლივობა, გავრცელება და სხვა). მიიჩნია, რომ ამ გარემოებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს საყოველთაოდ ცნობილ სასაქონლო ნიშანზე უფლებების დაცვას და საკითხის გადაწყვეტისას უნდა დაეყრდნოს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს შეფასებას. 1999 წლის 20-29 სექტემბერს პარიზის კოვენციის ქვეყნების გაერთიანების ასამბლეამ და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, ისმო-ს (რომელიც ასორციელებს პარიზის კოვენციის ადმინისტრირებას) ასამბლეამ დაამტკიცა „ერთიანი რეკომენდაციები საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ“, რომლის მიხედვით განისაზღვრა:

„მუხლი 2“. განსაზღვრება იმისა, არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი
წევრ სახელმწიფოში:

(1) (გასათვალისწინებელი ფაქტორები) (ა) იმის დადგენისას, არის თუ არა ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილი, კომპეტენტურმა ორგანომ მხედველობაში უნდა მიიღოს ნებისმიერი გარემოება, რომლიდანაც შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილია.

(ბ) კერძოდ, კომპეტენტურმა ორგანომ უნდა გაითვალისწინოს მის წინაშე იმ ფაქტორებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომლიდანაც შეიძლება გაკეთდეს ან არ გაკეთდეს დასკვნა, რომ ნიშანი საყოველთაოდ ცნობილია, ისეთი, მაგრამ არა მხოლოდ ისეთი ინფორმაციის ჩათვლით, რომელიც ეხება შემდეგს:

1. ნიშნის ცნობილობის ხარისხს ან აღიარებას საზოგადოების შესაბამის სექტორში;
2. ნიშნის გამოყენების ხანგრძლივობას, გავრცელებასა და გეოგრაფიულ არეს;
3. საზოგადოებისათვის ნიშნის გაცნობის ხელშეწყობის ღონისძიებების, მათ შორის რეკლამისა და გამოქვეყნების და ამ ნიშნით მონიშნული საქონლისა და/ან მომსახურებების ბაზრობებსა და გამოყენებზე წარდგენის ხანგრძლივობას, გავრცელებასა და გეოგრაფიულ არეალს;

4. ნიშნის ნებისმიერი რეგისტრაციის ხანგრძლივობას და/ან სარეგისტრაციოდ წარდგენილი ნებისმიერი განაცხადის გეოგრაფიულ არეზე გავრცელებას, რომელიც მიუთითებს ნიშნის გამოყენებას ან აღიარებას;
5. ნიშანზე უფლებების წარმატებით განხორციელებულ ქმედებას, კერძოდ, რომლის შედეგადაც ნიშანი აღიარებული იქნა საყოველთაოდ ცნობილად კომპეტენტური ორგანოების მიერ;
6. ნიშანთან დაკავშირებულ ღირებულებას.”

ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, კოლეგიამ მიიჩნია, რომ აპელანტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საკმარისი მტკიცებულებები, სასაქონლო ნიშნის „MS მარშე” საყოველთაოდ ცნობილად აღიარებისათვის. ის ფაქტი, რომ აპელანტი მოწინააღმდეგე მხარეზე ადრე იყენებდა სადავო სასაქონლო ნიშანს და აღნიშნული ნიშნის ქვეშ აწარმოებდა პროდუქციას, ვერ გახდება რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის ბათილად ცნობისა და ვერც აღნიშნული სასაქონლო ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარების საფუძველი. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ” საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ” ქვეპუნქტის თანახმად” „სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას ბათილად ცნობს სასამართლო მესამე პირის მოთხოვნით, თუ სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოხდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვით”. არაკეთილსინდისიერი განზრახვით ნიშნის რეგისტრაციის ფაქტზე და აღნიშნული საფუძველით რეგისტრირებული ნიშნის ბათილად ცნობის უფლება აქვს მხოლოდ სასამართლოს, შესაბამისად არაკეთილსინდისიერი განზრახვით ნიშნის რეგისტრაციის ფაქტზე მსჯელობა სცილდება სააპელაციო პალატის კომპეტენციას.

ამასთან, აპელანტის მიერ ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარებისათვის მტკიცებულების სახით წარმოდგენილ იქნა სოციოლოგიური კვლევა. კოლეგიას მიაჩნია, რომ აღნიშნული კვლევა ვერ ადასტურებს სასაქონლო ნიშნის „MS მარშე” საყოველთაოდ ცნობადობის ფაქტს, რადგან აღნიშნული სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხვა ჩატარდა მხოლოდ ქალაქ თბილისის მასშტაბით და გამოკითხულთა საერთო რაოდენობა იყო 400 რესპოდენტი. ჩატარებული კვლევის შესაბამისად, გამოკითხულთა 61%-მა

საერთოდ არ იცის კომპანია „მარშე“-ს არსებობის შესახებ, ამასთან გამოკითხულ პირთა 90%-მა საერთოდ არ იცის ვინ აწარმოებს „მარშე“-ს ბრენდის პროდუქციას. აღნიშნული გამოკითხვა ვერ მიიჩნევა ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილად აღიარებისათვის საკმარის მტკიცებულებად, რადგან გამოკითხულია მხოლოდ თბილისის მოსახლეობა და არა მოსახლეობა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ვინაიდან ნიშნის საყოველთაოდ ცნობილობა გულისხმობს მის ცნობადობას არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელს საქართველოში, მით უფრო რომ გამოკითხული პირები „MS მარშე“ სასაქონლო ნიშნით მონიშნულ პროდუქციას ვერ აკავშირებს მის მწარმოებელთან, რაც არსებითი კრიტერიუმია ნიშნის საყოველთაოდ აღიარებისათვის.

კოლეგიის აზრით, აპელანტის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არასაკმარისია. ამდენად, არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტითა და სამრეწველო საკუთრების დაცვის შესახებ პარიზის კონვენციის მე-6^{ბის} მუხლის შესაბამისად ნიშნის „MS მარშე“ საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილად აღიარების საფუძველი შპს „მარშე“-ს სახელზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატის კოლეგიას მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტით, მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტებით, მე-5 მუხლის „დ“ პუნქტით და პარიზის კონვენციის მე-6^{ბის} მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებს.

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. შპს „მარშე“-ს სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 11 ნოემბრის №1573/03 ბრძანება სასაქონლო ნიშნის დაჩქარებული წესით რეგისტრაციის 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:

ქ. ქ.

წევრები:

დ. ჭიჭინაძე

დ. ახოზაძე