

საიდ. №64989/03

გ ა დ ა ო რ ი რ ა ლ ე ბ ა № 28-03/13

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ სააპელაციო პალატის კოლეგიამ შემდეგი შემადგენლობით: ე. ეგუტია, (თავმჯდომარე), ე. ქემაშვილი, ი. გიქორაშვილი, ქ. კილაძის მდივნობით განიხილა კომპანია „ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.“ („British American Tobacco (Brands) Inc.“) (აშშ) სააპელაციო საჩივარი, რომლითაც მოითხოვება საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2012 წლის 19 ოქტომბრის №1357/03 ბრძანების ბათილად ცნობა. აღნიშნულ ბრძანებაზე თანდართული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად სასაქონლო ნიშანი „NUMBER ONE 1, AMERICAN BLEND AMERICAN BLEND SINCE 1913 RED Energy Make time to relax and enjoy the experience. Real pleasure should not be rushed“ (საიდ. №64989/03) დარეგისტრირდა „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.“-ის სახელზე.

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

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

აპელანტი კომპანიის წარმომადგენელი თამარ კოჭლამაზაშვილი არ ეთანხმება აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და თვლის, რომ იგი უნდა გაუქმდეს. აპელანტი კომპანია „British American Tobacco (Braands), Inc.“ არ ეთანხმება საქპატენტის გადაწყვეტილებას, რომლის სახელზეც რეგისტრირებულია უფრო ადრინდელი პრიორიტეტის მქონე სასაქონლო ნიშნები, როგორცაა მაგალითად

შავ-თეთრი და წითელ ფერებში შესრულებული კონცენტრული წრეები (მოწ. №21477, რეგ. თარიღი: 16.05.2011. მოწ. №22892, რეგ. თარიღი: 30.08.2012). ასევე ეტიკეტი, რომელშიც უმნიშვნელოვანესი ნაწილი უკავია სხვადასხვა ფერებში შესრულებულ კონცენტრულ წრეებს წარწერით – LUCKY STRIKE, (მოწ. №11546, რეგ. თარიღი: 16.02.1999, მოწ. №18276, რეგ. თარიღი: 28.02.2008; მოწ. №18277, რეგ. თარიღი: 28.02.2008წ.; მოწ. №20097, რეგ. თარიღი: 15.12.2009).

აპელანტი უთითებს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტზე და განმარტავს, რომ დაპირისპირებული სასაქონლო ნიშნების შედარების დროს ექსპერტიზამ უნდა გაითვალისწინოს სიმბოლოების სმენითი (ფონეტიკა), მხედველობითი (გრაფიკა) და აზრობრივი (სემანტიკა, არსი) მსგავსება.

აპელანტი ასევე განმარტავს, რომ მომხმარებლის მიერ ნიშნების ვიზუალური აღქმისას მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სიმბოლოები, რომელშიც დიდ გავლენას ახდენს ფერთა შეხამება, გრაფიკა, ელემენტების ერთმანეთის მიმართ განლაგება და მიაჩნია, რომ განცხადებულ და დაპირისპირებულ ნიშნებს შორის მსგავსება თვალშისაცემია.

კომპანიების სახელზე რეგისტრირებული ეტიკეტების შედარებისას, ირკვევა, რომ ნიშნების იდენტური ელემენტები შესრულებულია მსგავს ფერებში და კონცენტრული წრე მოთავსებულია ეტიკეტის ერთსა და იმავე ადგილზე, ისე რომ კოლოფის გახსნისას ორივე შემთხვევაში იყოფა წრის ზედა ნაწილი. წარწერა შესრულებულია ლათინური ასომთავრული ასოებით და მოთავსებულია წრეების ცენტრში. აპელანტის მითითებით, ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ თავად აღნიშნა „NUMBER ONE 1“-ს არ გააჩნია განმასხვავებელუნარიანობა, ვინაიდან ეს წარწერა მოთავსებულია სხვადასხვა კომპანიების სახელზე რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებზე, შესაბამისად განცხადებულ ნიშანში ერთადერთი დაცვისუნარიან ელემენტს წარმოადგენს კონცენტრული წრე. რომელზეც, განსაკუთრებული უფლებები საქართველოში გააჩნია კომპანია „British American Tobacco (Brands), Inc.“-ს.

აპელანტის მოსაზრებით, სასაქონლო ნიშანი (მოწ. №21477) იცავს კონცენტრულ წრეებს შავ-თეთრ ფერებში, რაც აძლევს ნიშნის მფლობელს ნიშნის ნებისმიერ ფერებში გამოყენების უფლებას, მათ შორის ბორდოსა და ნარინჯისფერ ფერებში.

აპელანტი აღნიშნავს, რომ კომპანია „British American Tobacco (Brands,) Inc.“ წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას, რომლის სახელზეც

რეგისტრირებულია 200-მდე სასაქონლო ნიშანი. ხოლო რაც შეეხება სასაქონლო ნიშან „LUCKY STRIKE“-ს 1871 წლიდან არსებობს მსოფლიო ბაზარზე იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ უძველეს ნიშანს. დღეისათვის სასაქონლო ნიშნით „LUCKY STRIKE“ მარკირებული თამბაქოს ნაწარმი იყიდება მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში. სასაქონლო ნიშანს „LUCKY STRIKE“ ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია კომპანია „British American Tobacco Brands, Inc.“. აღნიშნული სიგარეტის კოლოფის გაფორმებაში გამოიყენება განმასხვავებელუნარიანი და მსოფლიოში პოპულარული გამოსახულებითი ელემენტი – წრე, რომელიც შემოსაზრდაში საში სხვადასხვა სიგანის კონცენტრული წრით, ეგრეთ წოდებული „Bull’s EYE“. აღნიშნული ელემენტი მომხმარებლისთვის ცნობილი და ცნობადია, ვინაიდან წარმოადგენს „LUCKY STRIKE“ სიგარეტის კოლოფის მუდმივ ელემენტს და გამოიყენება, როგორც სიტყვიერ ელემენტთან ერთად, ისე დამოუკიდებლად და აღნიშნული გამოსახულება 1924 წლიდან წარმოადგენს განმცხადებლის კუთვნილი სასაქონლო ნიშნის განუყოფელ ნაწილს. 90 წლის განმავლობაში სასაქონლო ნიშანი აქტიურად გამოიყენება და მხოლოდ უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში, მსოფლიოში ყოველწლიურად იყიდება ამ ნიშნით მარკირებული 22-დან 27-მდე მილიარდი სიგარეტი. ხოლო რაც შეეხება რეკლამას, კომპანიას ის ყოველწლიურად დაახლოებით 300 მილიონი აშშ დოლარი უჯდება და მომხმარებლის ცნობიერებაში ელემენტი „Bull’s eye“ ასოცირდება კომპანიის „British American Tobacco (Brands), Inc.“ პროდუქციასთან.

აპელანტის მითითებით, ნიშნის გამოსახულებითი ელემენტი გამოიყენება, როგორც სიტყვიერ აღნიშვნა „LUCKY STRIKE“-თან ერთად, ისე დამოუკიდებლადაც, კერძოდ კი რეკლამაში. დაწყებული 1970 წლიდან კომპანია „British American Tobacco (Brands,) Inc.“ არის „FORMULA 1“ რბოლების ოფიციალური სპონსორი და აქ გამოყენებულია მხოლოდ გამოსახულებითი ელემენტი „Bull’s eye“.

რაც შეეხება საქართველოს, აღნიშნული სასაქონლო ნიშანი საქართველოში გამოიყენება მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან და ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნათელია, რომ განცხადებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელმა კომპანიამ „Harrington Development Inc.“ გამოიყენა მის სასაქონლო ნიშანში, საქართველოში პოპულარული და კარგი რეპუტაციის მქონე ნიშნის ელემენტი. აპელანტის მოსაზრებით, ამ ნიშნის გამოყენება განმცხადებელს დაუმსახურებლად შეუქმნის ხელსაყრელ პირობებს და ზიანს

მიაყენებს დაცული სასაქონლო ნიშნის რეპუტაციას, ვინაიდან საქართველოში რეგისტრირებულია და განხილვის პროცესშია კომპანია „British American Tobacco (Brands) Inc.” უამრავ სხვადასხვა ფერში შესრულებული სასაქონლო ნიშანი, როგორც მხოლოდ ცალკე აღებული გრაფიკული ელემენტი – კონცენტრული წრეები, ისე კონცენტრული წრეები წარწერით „LUCKY STRIKE”.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელანტს მიაჩნია, რომ კომპანიის „Harrington Development Inc.” სასაქონლო ნიშნის „NUMBER ONE 1” (საიდ. №64989/03) საქართველოში რეგისტრაციის და მისი მომდევნო გამოყენების პირობებში ქართველი მომხმარებელი დიდი ალბათობით აღიქვამს მას, როგორც კომპანიის „British American Tobacco Brands, Inc.” რეგისტრირებული პოპულარული მთელი რიგი სასაქონლო ნიშნების გაგრძელებას, რაც საბოლოო ჯამში აუცილებლად გამოიწვევს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას მწარმოებლის მიმართ.

აპელანტმა კომპანიამ ასევე წარმოადგინა სამომხმარებლო კვლევა აღნიშნული სასაქონლო ნიშნების მსგავსებასთან დაკავშირებით

კომპანია „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.”-ის წარმომადგენელი გივი აკოფაშვილი არ ეთანხმება აპელანტის მოსაზრებას და თვლის, რომ მოყვანილია დამახინჯებული ფაქტები და უსაფუძვლო ვარაუდები. მისი აზრით, აპელანტი, ერთის მხრივ, უსაფუძვლოდ ახდენს განცხადებული სასაქონლო ნიშნის (საიდ. №64989/03) დიდი განმასხვავებლობის მქონე ნაწილის – ბრენდის დასახელების „NUMBER ONE 1” განმასხვავებლობის დაკინებას, უარყოფას და ერთი მეორეში ჩახაზული წრეების (კონცენტრულ წრეების) ერთადერთ დაცვისუნარიან ელემენტად წარმოდგენას, ხოლო მეორეს მხრივ, რეგისტრირებული ნიშნების (№21477, №22892, №11546, №18276, №18277, №20097), ნაკლები განმასხვავებლობის მქონე კონცენტრულ წრეებს აკვალიფიცირებს, როგორც დიდი განმასხვავებლობის მქონედ. გარდა ამისა, აპელანტს მოჰყავს ნიშნების მსგავსება – არამსგავსებასთან არანაირ კავშირში მყოფი მონაცემები, კერძოდ, სიგარეტ „LUCKY STRIKE”-ის გაყიდვები, სარეკლამო ხარჯები და ა.შ. აკოფაშვილის აზრით, აპელანტი აკეთებს არამართლზომიერ დასკვნას, ნიშნების მსგავსებაზე და მოწინააღმდეგე მხარის მიერ, აპელანტის კარგი რეპუტაციის ვითომდა გამოყენებაზე.

კომპანია „Harrington Development Inc.” არ ეთანხმება აპელანტის მოსაზრებას,

რომ „თავად აღნიშნას „NUMBER ONE 1” არ გააჩნია განმასხვავებელუნარიანობა, ვინაიდან ეს წარწერა მოთავსებულია სხვადასხვა კომპანიების სახელზე რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებზე“. აკოფაშვილის განცხადებით, არც ეროვნული პროცედურით, არც მადრიდის სისტემით” და არც ევროკავშირში CTM-ით, არც ერთი კომპანიის ნიშანი არ არის რეგისტრირებული აღნიშნით „NUMBER ONE 1”. აღნიშნა „NUMBER ONE” ფიგურირებს საქართველოში რეგისტრირებულ ნიშანში „BARCLAY” როგორც უმნიშვნელო ელემენტი, რომლის მფლობელია აპელანტი. მადრიდის და CTM-ის სისტემით 34-ე კლასში არც ერთი ნიშანი არ არის რეგისტრირებული.

აღნიშნა „NUMBER 1”-ით საქართველოში რეგისტრირებული ორი ნიშნიდან №21735 ნიშნის მფლობელია „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ”, ხოლო №302 კომბინირებულ ნიშანში ეს აღნიშნა დიდი განმასხვავებლობის მქონე ნაწილ Imperial-თან კომბინაციაში მეორე ელემენტად გამოიყენება. მადრიდის სისტემით რეგისტრირებულია ერთი კომპანიის სამი ნიშანი, რომლებსაც საქართველოზე გავრცელება არ აქვთ.

აკოფაშვილი ზემოთმოყვანილი ფაქტებიდან მიიჩნევს, რომ აპელანტის პოზიცია, იმის შესახებ, რომ აღნიშნას „NUMBER ONE 1” არ გააჩნია განმასხვავებელუნარიანობა, არ არის მართებული. მთელ მსოფლიოში არც ერთ კომპანიას არ გააჩნია რეგისტრირებული ნიშანი, ხსენებული აღნიშვნით, ხოლო მთლიანი აღნიშვნის ნაწილების კომბინაციების – „NUMBER ONE” და „NUMBER 1” რეგისტრირებულია ორი სხვადასხვა კომპანიის მიერ, ისიც სხვა დიდი განმასხვავებლობის მქონე ნაწილებთან კომბინაციაში, მეორე ელემენტად.

„ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ”-ის წარმომადგენლის მოსაზრებით, აპელანტი ცხადებს, რომ მისი ნიშნის შავ-თეთრ ფერებში დაცვა ნიშნის მფლობელს აძლევს უფლებას გამოიყენოს ნიშანი ნებისმიერ ფერთა გამაში, მათ შორის ბორდოს და ნარინჯისფერ ფერებში. მისი მტკიცებით, ზემოთხსენებულ მოსაზრებაში აპელანტი უშვებს უზუსტობას, კერძოდ ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ლიტერატურაში ამ საკითხთან დაკავშირებით დაფიქსირებულია, რომ „მფლობელს შეუძლია” და არა „მფლობელს უფლებას აძლევს”. ასევე ცნობილია, რომ ფერთა შეხამებით ან ფერებში შესრულებული სიტყვებისა და/ან გამოსახულებათა გამოყენება ჩვეულებრივ აძლიერებს მათ განმასხვავებლობას. აპელანტი კი ანულებს ფერების და ფერთა შეხამების როლს სასაქონლო ნიშნების

დაცვისუნარიანობაში.

„NUMBER ONE 1“-ის დაცვისუნარიანობის პირველ პუნქტში მოყვანილი დასაბუთებიდან გამომდინარეობს, რომ განცხადებული ნიშნის გამსახულებითი ნაწილი – ერთი მეორეში ჩახაზული წრეები – არ არის განცხადებული ნიშნის ერთადერთი განმასხვავებელი ნაწილი, როგორც ამას ამტკიცებს აპელანტი. რისი მიზანიც არის რეგისტრირებული ნიშნის, განცხადებული სიტყვიერ-გამოსახულებითი ნიშნის მხოლოდ აპელანტის მიერ არჩეული ელემენტთან – ერთი მეორეში ჩახაზულ წრეებთან – შედარება და მსგავსებაზე დასკვნის გაკეთება, რაც არამართლზომიერი იქნებოდა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ელემენტი „NUMBER ONE 1“ დაცვისუნარიანობას მოკლებული და შედარებული ელემენტები მსგავსი რომ ყოფილიყო, რადგან არადაცვისუნარიანი ელემენტებსაც შეაქვთ საკუთარი წვლილი საერთო მხედველობით შთაბეჭდილებაში. ამ ელემენტების განსხვავება აკოფაშვილის აზრით, იმითაც მტკიცდება, რომ თუ რეგისტრირებული ნიშნის №21477 ვენის კლასიფიკაციაა 26.01.01 წრეები, განცხადებული ნიშნის შესადარებელი ელემენტის კი 26.01.20 წრეები, მათი დიამეტრის გასწვრივ განლაგებული წარწერით.

აპელანტის განცხადებით, ერთი მეორეში ჩახაზულ (კონცენტრულ) წრეებზე საქართველოში განსაკუთრებული უფლებები უკვე ეკუთვნის კომპანია „British American Tobacco (Brands) Inc“, რაც იმას ნიშნავს, რომ აპელანტს ამ ელემენტის გამოყენებაზე მონოპოლია აქვს, რაც „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ“ წარმომადგენლის აზრით, სინამდვილეს არ შეესაბამება. სასაქონლო ნიშნის ასეთ ელემენტს იყენებს მრავალი სხვადასხვა კომპანია, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. საქართველოში რეგისტრირებულია როგორც აპელანტის 6 კომბინირებული ნიშანი, ისე სხვა, ორი კომპანიის 9 ნიშანი.

ასევე არ ეთანხმება აპელანტს, რომ მის სახელზე რეგისტრირებული BULL's eye ცალსახად ასოცირდება კომპანიის „British American Tobacco (Brands) Inc.“ პროდუქციასთან ვინაიდან მას გააჩნია ცხრა სხვადასხვა მნიშვნელობა.

რაც შეეხება აპელანტის ბრალდებას, დაფუძნებულს აპელანტის ნიშნის ელემენტის კარგი რეპუტაციის, ვითომდა გამოყენებაზე აკოფაშვილი აღნიშნავს, რომ კომპანია „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ“-ს არავითარი საჭიროება არ აქვს სხვისი ნიშნის თუნდაც კარგი რეპუტაციის ელემენტი გამოიყენოს, რადგან მას თვით აქვს დარეგისტრირებული 6 ნიშანი წრის ელემენტის გამოყენებით, კერძოდ ნიშნები რეგისტრაციის ნომრებით №21009, №21354, №21811, №2181222047

და №22194 და შესაბამისად, განცხადებული ნიშანი გაგრძელებაა ასეთი ნიშნების სერიისა.

აკოფაშვილი ეთანხმება აპელანტის მოსაზრებას, რომ როგორც შესაბამის ინსტრუქციაშია გაწერილი ექსპერტიზამ უნდა გაითვალისწინოს სიმბოლოების სმენითი (ფონეტიკა), მხედველობითი (გრაფიკა), აზრობრივი (სემანტიკა) მსგავსება და სიმბოლოების აღქმა მთლიანობაში, რაზეც ზემოქმედებას ახდენს ფერთა შეხამება, გრაფიკა, ელემენტების განლაგება ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ არ ეთანხმება აპელანტს უსაფუძვლო დასკვნაში. იგი თვლის, რომ თუ შედარდება ფონეტიკური, გრაფიკული და სემანტიკური მნიშვნელობა, „LUCKY STRIKE“-ს და „NUMBER ONE I“-ს შორის რაიმე მსგავსების აღმოჩენა არ შეიძლება. თუ ხსენებულ სამ კრიტერიუმთან ერთად ფერთა შეხამებას, გრაფიკას ელემენტების განლაგებას ერთმანეთის მიმართ იქნება გათვალისწინებული, ასეთ შემთხვევაში მსგავსება არ მსგავსებაზე დასკვნისთვის მოჰყავს შედარების ცხრილი. ასევე ეთანხმება თეორიაში დამკვიდრებულ, მსოფლიო პრაქტიკაში გამოყენებულ და აპელანტის მიერ საჩივარში მოყვანილ მოსაზრებას, რომ სიმბოლოების შედარებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საერთო შთაბეჭდილებას. ე.ი. მხედველობით შთაბეჭდილებას, რომელიც წარმოიქმნება კომბინირებული ნიშნის აღქმით მთლიანობაში და არა ნიშნის ცალკეული ელემენტით, როგორც ამას აპელანტი მის მიერვე გამოთქმული მოსაზრების საწინააღმდეგოდ აკეთებს, რისთვისაც მან განცხადებული ნიშნის განმასხვავებელუნარიანი და დაცვადი, ბრენდის დასახელება „NUMBER ONE I“ უაპელაციოდ გამოაცხადა დაცვისუნარიანად, იმისათვის, რომ დაცვისუნარიანად დაეტოვებინა მხოლოდ კონცენტრული წრეები მაშინ როცა ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად განცხადებული ნიშანი მთლიანობაშია დაცული იმის ცალსახა კონსტატაციით, რომ წარწერა „NUMBER ONE I“ დაცვას არის დაქვემდებარებული.

აპელანტის მხრიდან დაპირისპირებულ ნიშნებში მხოლოდ, ერთმანეთში ჩახაზული წრეების საერთოობაზე მსჯელობას და შედეგად ნიშნების აღრევამდე მსგავსად ჩათვლას მიიჩნევს უსაფუძვლოდ, რადგან წრეთა აღნიშნულ კომბინაციას აკლია განმასხვავებლობა, მრავალი კომპანიის მიერ წრეთა სხვადასხვა კომბინაციაში: წრეთა სხვადასხვა რაოდენობის ფერთა გამის, ფერთა განლაგების მიმდევრობით გამოყენების შედეგად, როგორც საქართველოში ეროვნული პროცედურით რეგისტრაციაში აპელანტის 6 ნიშნის პარალელურად რეგისტრირებულია სხვა 2 კომპანიის 9 ნიშანი. მადრიდის

სისტემით საქართველოზე გავრცელებით რეგისტრირებულია ორი კომპანიის 7 ნიშანი და ევროკავშირში CTM-ით აპელანტის 20 ნიშნის პარალელურად, რეგისტრირებულია სხვა 5 კომპანიის 27 ნიშანი. მსოფლიოში, თამბაქოს მწარმოებელი პროდუქციის მარკირებისათვის არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის, 18 კომპანიის (BAT-ჩათვლით) 69 ნიშანი. აღნიშნულ მარტივ გეომეტრიულ ფიგურათა კომბინაციის უმნიშვნელო წვლილი, საერთო მხედველობით შთაბეჭდილებაშიც ჩანს, რომ იგი, როგორც წესი გამოიყენება ნიშნების მაღალი განმასხვავებლობის ნაწილის, ბრენდის დასახელების ფონად და შესაბამისად, სიტყვიერ გამოსახულებით ნიშნებში მხოლოდ წრეთა კომბინაციის საერთოობა ნიშნებს ვერანაირად გადააქცევს აღრევაზე მსგავსად, რაც დადასტურდა აპელანტის მიერ ნიშნების ზემოთმოყვანილი პარალელური რეგისტრაციების ფაქტებით. აკოფაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ მართალია აპელანტის დაპირისპირებული ნიშნებიდან ორი ნიშანი №21477 და №22892 წარმოადგენს მხოლოდ მარტივი გეომეტრიული ფიგურების კომბინაციას ბრენდის დასახელების გარეშე, მაგრამ ძნელი წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოხდეს ამ ნიშნით მარკირებული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიის იდენტიფიკაცია. მისი აზრით, ნიშნებს იგივე ბედი ელის, რაც აპელანტის ანალოგიური კატეგორიის ზემოთმოყვანილ ნიშნებს №12705 და №14231, რომელთა მიმართაც რეგისტრაცია შეწყვეტილია რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების მიზანშეუწონლობის გამო. „ნიშნების იდენტური ელემენტი შესრულებულია იდენტურ ფერებში“ და „ნიშნების მსგავსება ნათელია“, ე.ი. აპელანტმა, განცხადებულ ნიშანს ფაქტიურად შეადარა რეგისტრირებული ნიშნებისგან შედგენილი ჰიპოთეტური ნიშანი, რაც მისი აზრით დაუშვებელია. დადგენილია, რომ დაპირისპირებული ნიშნები ცალცალკე უნდა შედარდეს, ვინაიდან ნიშნები №11546, №18276, №18277 და №20097 ფაქტიურად მოიცავს №21477 და 22892 ნიშნებს, ამიტომ ახდენს განცხადებული ნიშნის ოთხ ნიშანთან შედარებას. როგორც მისი შედარებიდან ჩანს, სადავო ნიშანს და დაპირისპირებულ ნიშნებს ბევრი მნიშვნელოვანი განმასხვავებლობის მქონე ნაწილები აქვთ, რომლებიც ქმნიან ნიშნების განსხვავებულ მხედველობით შთაბეჭდილებებს, რაც ცალსახად ნიშნავს, რომ უსაფუძვლოა „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტზე აპელირება.

კომპანია „ჰარინგტონ დეველოპმენტ ინკ.“-ის წარმომადგენელი ითხოვს სააპელაციო პალატის კოლეგიამ გაითვალისწინოს მათი კონტრარგუმენტები და



არ დააკმაყოფილოს სააპელაციო საჩივარი.

კოლეგიამ განიხილა მხარეთა არგუმენტაცია და მიიჩნია, რომ სააპელაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს და ძალაში უნდა დარჩეს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2012 წლის 19 ოქტომბრის №1357/03 ბრძანება.

სააპელაციო პალატის კოლეგია მიიჩნევს, რომ განცხადებული და აპელანტის კუთვნილი ნიშნების შედარებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, მათ შორის არსებული მხედველობითი, სმენითი და შინაარსობრივი მსგავსება თუ განსხვავება. აპელანტი მის სააპელაციო საჩივარში აპელირებას ახდენს არა მხოლოდ ერთ რომელიმე კონკრეტულ ნიშანზე, არამედ რამოდენიმე სხვადასხვა სასაქონლო ნიშანზე. კოლეგია თვლის, რომ განცხადებული ნიშნის შედარება უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, ცალკეულ ნიშნებთან მიმართებაში და არა მათ ერთობლიობაში.

განცხადებული ნიშანი „NUMBER ONE 1, AMERICAN BLEND AMERICAN BLEND SINCE 1913 RED Energy Make time to relax and enjoy the experience. Real pleasure should not be rushed” კომბინირებული ნიშანია, რომელიც წარმოადგენს სიგარეტის კოლოფის გამოსახულებას, სადაც თეთრ ფონზე მოთავსებულია წითელი ფერის წრე. აღნიშნულ წრეში ჩაწერილია სიტყვები „NUMBER ONE” და ციფრი „1”. იქედან გამომდინარე, რომ სიტყვიერი აღნიშვნები AMERICAN BLEND AMERICAN BLEND SINCE 1913 RED Energy Make time to relax and enjoy the experience. Real pleasure should not be rushed” არ წარმოადგენენ დაცვისუნარიან ელემენტებს კოლეგია თვლის, რომ ნიშნების შედარებისას ძირითადი აქცენტი უნდა გააკეთდეს სწორედ სიტყვებზე „NUMBER ONE 1”. თუმცა ამავდროულად თვლის, რომ აღნიშნული დაცვისუნარო ელემენტები „AMERICAN BLEND AMERICAN BLEND SINCE 1913 RED Energy Make time to relax and enjoy the experience. Real pleasure should not be rushed” ნიშნების დაკვირვებისას მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამ ელემენტების ფონზე სრულიად განსხვავებულია ის საერთო შთაბეჭდილება, რომელსაც მომხმარებელზე ახდენენ აპელანტის კუთვნილი ნიშნები და განცხადებული ნიშანი.

რაც შეეხება განცხადებული ნიშნის აპელანტის კუთვნილ გამოსახულებით ნიშანთან №21477 მსგავსებას, იქედან გამომდინარე, რომ აპელანტის კუთვნილი ნიშანი მხოლოდ გამოსახულებითია, უნდა მოხდეს აღნიშნული ნიშნების

ვიზუალური შედარება, რადგან მათი ფონეტიკური თუ სემანტიკური შედარება ამ შემთხვევაში ვერ მოხერხდება. კოლეგია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ნიშნები ვიზუალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. აპელანტის ნიშანი წარმოადგენს შავ-თეთრ ფერებში შესრულებულ წრეს, რომელსაც დაყვება შავი ფერის კანტი და ამავდროულად გაყოფილია თეთრი ფერის ზოლით. როგორც უკვე აღინიშნა განცხადებული ნიშანი სიგარეტის კოლოფის გამოსახულებაა, სადაც თეთრ ფონზე მოთავსებულია წითელი ფერის წრე, რომელშიც ჩაწერილია სიტყვები „NUMBER ONE” და ციფრი „1”. ამდენად, აღნიშნული ნიშნები განსხვავდებიან ვიზუალური თვალსაზრისით და ისინი ვერ იქნება მიჩნეული აღრევამდე მსგავს ნიშნებად.

აპელანტის კუთვნილი ასევე გამოსახულებითი ნიშანი №22892 ასევე არ არის მსგავსი განცხადებული ნიშნისა. იგი ისევე როგორც განცხადებული ნიშანი სიგარეტის კოლოფის გამოსახულებაა, შესრულებულია ყავისფერ და წითელ ფერებში და ასევე არ შეიცავს არანაირ სიტყვიერ ელემენტებს. მხოლოდ ვიზუალური შედარებისას აშკარა ხდება, რომ სიტყვების „NUMBER ONE” და ციფრი „1” არსებობა განცხადებულ ნიშანში მათ საკმაოდ განმასხვავებლობას სძენს, იმის გათვალისწინებით, რომ ფონეტიკური და სემანტიკური მნიშვნელობა მათ არ გააჩნიათ, კოლეგიის აზრით, ისინი არ არიან აღრევამდე მსგავსნი.

აპელანტის ნიშანი „LUCKY STRIKE” (№11546) (სიგარეტის კოლოფის გამოსახულება) შესრულებულია შავ-თეთრ ფერებში. კოლოფის ზედა და ქვედა ნაწილებში მას ჰყოფს ხაზები. ამასთან, შავი ფერის წრეში მოთავსებულია სიტყვები „LUCKY STRIKE”, ხოლო კოლოფის ქვედა ნაწილში კი ასოები L.S./M.F.T. განცხადებული და აპელანტის ნიშანი განსხვავდებიან, როგორც ფერებით ასევე იმ ზოგადი შესრულების სტილით, რომელიც ამ ნიშნების/სიგარეტის კოლოფების გამოსახულებებს გააჩნიათ. აღნიშნული ნიშნის მსგავსად, კოლეგია მიიჩნევს, რომ სასაქონლო ნიშანი „LUCKY STRIKE” (№20097) ასევე განსხვავებულია განცხადებული ნიშნისა. სასაქონლო ნიშანი „LUCKY STRIKE” (№20097) შესრულებულია ლურჯ, თეთრ და ნაცრისფერ ფერებში. ლურჯი ფერის წრეში მოთავსებულია თეთრ ფერში ჩაწერილი სიტყვიერი აღნიშვნები „LUCKY STRIKE”. აღნიშნული ნიშნები განსხვავდებიან როგორც ვიზუალური, ისე ფონეტიკური თვალსაზრისით. განცხადებული ნიშანი გამოითქმის, როგორც „ნამბერ უან”, ხოლო დაპირისპირებული კი როგორც „ლაქი სტრაიკ”. მათ შორის ასევე სემანტიკურ მსგავსებაზე საუბარი ასევე არ

არის მართებული, ვინაიდან ერთი აღნიშნავს „ნომერ პირველს“, ხოლო მეორე კი „ბედნიერ შემთხვევას“. ამდენად აღნიშნულ შემთხვევებში, ნიშნებს შორის მსგავსება არ არსებობს, როგორც, ვიზუალური და ფონეტიკური, ისე სემანტიკური თვალსაზრისით.

აპელანტის ნიშნები „LUCKY STRIKE“ (№18276) და „LUCKY STRIKE“ (№18277) შესრულებულია თეთრ, წითელ, შავ და ნაცრისფერ ფერებში. ერთ შემთხვევაში „LUCKY STRIKE“ (№18276) წითელი ფერის წრეში თეთრად ჩაწერილია სიტყვები „LUCKY STRIKE“, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი წითელი ფერის წრეში შავად ჩაწერილია სიტყვები „LUCKY STRIKE“. ორივე ნიშნის კოლოფის გამოსახულებას მის ზედა და ქვედა ნაწილებში დაყვება ერთ შემთხვევაში ნაცრისფერი, ხოლო მეორე შემთხვევაში წითელი ფერის ხაზები და ასევე წარწერა „ORIGINAL SILVER“. მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებული და აპელანტის კუთვნილი ნიშნები ამ შემთხვევაში შესრულებულია მსგავს ფერებში, ისინი ზემოთ მოყვანილი არგუმენტების გათვალისწინებით არ არიან აღრევამდე მსგავსი. პირველ რიგში განსხვავებულია მათი სიტყვიერი ელემენტები „LUCKY STRIKE“ და „NUMBER ONE“, სამივე კრიტერიუმით, ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური. ამავედროულად განსხვავებულია ის საერთო შთაბეჭდილება, რომლებსაც ნიშნები ახდენენ მომხმარებელზე „NUMBER ONE 1 AMERICAN BLEND AMERICAN BLEND SINCE 1913 RED Energy Make time to relax and enjoy the experience. Real pleasure should not be rushed“ და „LUCKY STRIKE“.

კოლეგიამ ასევე განიხილა აპელანტის მიერ წარმოდგენილი კვლევის შედეგები, რაც კოლეგიის აზრით არ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ მომხმარებელს ერთმანეთში აერევა აღნიშნული ნიშნები. კითხვაზე განცხადებული ნიშანი თუ რომელ მარკასთან ასოცირდება მომხმარებელთა 58,95% მიიჩნია, რომ იგი ასოცირდება „LUCKY STRIKE“-თან, ხოლო 30,78% აღნიშნულ ნიშანს არც ერთ სხვა ნიშანთან არ ასოცირებს. ხოლო 8,05% კი სიგარეტ პირველთან, დანარჩენი 2,22% კი სხვა სასაქონლო ნიშნებთან. კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია განცხადებული ნიშნის „LUCKY STRIKE“-თან კავშირი, რესპონდენტთა 46,2 პროცენტი მიიჩნევს, რომ ამ ნიშნების აღრევა შესაძლებელია, ხოლო 39,8% აცხადებს, რომ ვერ აკავშირებს ამ ორ ნიშანს ერთმანეთთან. 13,5% მიიჩნევს, რომ ამ ორ ნიშანს ერთი და იგივე მწარმოებელი ჰყავთ. კოლეგია თვლის, რომ აღნიშნული კვლევის შედეგებით არ დასტურდება,

რომ განცხადებული და აპელანტის კუთვნილი ნიშნების აღრევა მოხდება ერთმანეთში. კვლევის შედეგები მეტ ნაკლებად თანაბრად არის გადანაწილებული და 30,78%, რომელიც არ აკავშირებს განცხადებულ ნიშანს არც ერთ სხვა ნიშანთან საკმაოდ მაღალი მანევრებელია. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ გამოკითხულთა 8,05% განცხადებულ ნიშანს სხვადასხვა სასაქონლო ნიშანთან აკავშირებს. ამასთან, კოლეგიამ მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ აპელანტის კუთვნილი ნიშნები „LUCKY STRIKE“ საკმაოდ კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ. აპელანტის ნიშნებით ნიშანდებული საქონელი უკვე რამოდენიმე წელია, რაც ქართულ ბაზარზე იყიდება და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ განცხადებული და აპელანტის ნიშნები მომხმარებელს ერთმანეთში აერიოს. ასევე გასათვალისწინებელია, ის ფაქტი, რომ სიგარეტის მომხმარებელი საკმაოდ გათვინდობიერებული მომხმარებელია, რომელიც როგორც წესი საქონლის სპეციფიურობიდან გამომდინარე კარგად იცნობს პროდუქციას.

გარდა ნიშნების ცალკეული ელემენტების განსხვავებისა, სრულიად განსხვავებულია ის ზოგადი, საერთო შთაბეჭდილება რომელსაც აპელანტის ნიშნები და განცხადებული ნიშანი ახდენენ მომხმარებელზე. განცხადებულ და აპელანტის ნიშნებს შორის არსებული ვიზუალური, ფონეტიკური და სემანტიკური თვალსაზრისით არსებული განსხვავება, ასევე საქონლის სპეციფიურობა და აპელანტის ნიშნების მაღალი ცნობადობა ამყარებს იმ არგუმენტს, რომ არ მოხდება აღნიშნული ნიშნების აღრევა და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კოლეგია მიიჩნევს, რომ არ არსებობს „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილი სასაქონლო ნიშნისათვის დაცვის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველი და ძალაში უნდა დარჩეს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2012 წლის 19 ოქტომბრის №1357/03 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 „ბ“ ქვეპუნქტით და

გ ა დ ა ო რ ა ტ ა :

1. კომპანიის „ბრიტიშ ამერიკან ტობაკო (ბრენდზ) ინკ.“ („British American Tobacco (Brands) Inc.“) სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.
2. ძალაში დარჩეს საქპატენტის სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დეპარტამენტის უფროსის 2012 წლის 19 ოქტომბრის №1357/03 ბრძანება.
3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადაწყვეტილების გაცნობის/ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში. (მის.: მცხეთა, სამხედროს ქ. №17).

კოლეგიის თავმჯდომარე:

ე. ეშუტია

წევრები:

ე. ქემაშვილი

ი.გიქორაშვილი