



Banská Bystrica 21.7.2016
POZ 727-2015 /N-108-2016/Gas

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SEDES HOLDING ANONİM ŞİRKETİ, Levent Mah. Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza No:176 C Blok K:2, Levent Beşiktaş, Istanbul, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „GRATIS“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 16.4.2015 prihlasovateľom Ivanom Zernovácom, Gazdovská ul. 36/1, 945 05 Komárno, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 727-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „GRATIS“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 727-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.3.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktoré smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom a službám.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že spoločnosť namietateľa, založená 9.4.2002 so sídlom v Istanbuli v Turecku, je alternatívou pre správu s cennými papiermi so špecializáciou na rizikový kapitál a investície do nehnuteľností. Je jedným z popredných realitných investorov v Turecku a je známa pre vysokú kvalitu, pričom jej projekty predstavujú prvenstvo vo svojom odvetví. V apríli 2009 bola založená dcérska spoločnosť Gratis, ktorá pracuje v rámci maloobchodného reťazca so zameraním na osobnú hygienu a kozmetiku, reklamu a časopisy. Vlastní viac ako 190 predajní a ponúka širokú škálu produktov (viac ako 9000). Celý maloobchodný reťazec Gratis je vnímaný ako fenomenálne úspešný. Namietateľ je v Turecku majiteľom množstva ochranných znáмок „GRATIS“, ktoré sú vďaka internetovému obchodu používané ako nezapísané označenia aj na území Slovenskej republiky, a to pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, a stali sa všeobecne známymi. K uvedenému namietateľ predložil zoznam jeho ochranných znáмок a uviedol, že je zrejme, že sú okrem iného zapísané pre tovary v triede 16 a služby v triedach 35 a 41. Namietateľ tiež predložil výňatky z katalógu prinášajúceho informácie o spoločnostiach Gratis a Sedes Holding v anglickom jazyku.

Namietateľ sa ďalej venoval porovnaniu označení, pričom konštatoval, že ich dominantným prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou je identický slovný prvok „GRATIS“ a vizuálnu podobnosť označení zvyšuje aj použitá farebnosť. Označenia sú z fonetického a sémantického hľadiska identické. Namietateľ používa nezapísané označenie pre tovary a služby zhodné s prihlasovanými tovarmi a službami, čo vyplýva podľa jeho názoru z predloženého zoznamu jeho ochranných znáмок. Prihlasovateľ sa podľa namietateľa snaží dosiahnuť ochranu pre koncepcne zhodné označenie a parazitovať na všeobecnej známosti jeho ochranných znáмок, pričom takéto konanie znižuje rozlišovaciu spôsobilosť ochranných znáмок namietateľa, čo sa môže negatívne odraziť na jeho ekonomických výsledkoch.

Namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola v celom rozsahu zamietnutá.

Listom úradu z 21.3.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, doručenom úradu 10.5.2016, vyjadril nesúhlas s podanými námietkami a tvrdeniami namietateľa. Prihlasovateľ uviedol, že tlačovina „GRATIS“ začala vychádzať na Slovensku 23.2.1990, teda pred založením spoločnosti namietateľa a ako dôkaz uvedeného predložil výpis zo zoznamu periodickej tlače vedeného Ministerstvom kultúry SR.

V súvislosti s argumentom namietateľa týkajúceho sa založenia dcérskej spoločnosti Gratis v apríli 2009 prihlasovateľ poznamenal, že v tom čase bola v platnosti ochranná známka „GRATIS“ č. 210540, majiteľa Ivan Zernovác – Inzerta vydavateľstvo, podaná 5.4.2004 a zapísaná do registra ochranných známok 9.8.2005. Po uplynutí platnosti zápisu ochrannej známky č. 210540 nadviazal prihlasovateľ na už získanú ochranu opätovným podaním žiadosti o zápis zverejneného označenia „GRATIS“ do registra ochranných známok.

Prihlasovateľ odmietol úvahy o možnom parazitovaní na nezapísanom označení či všeobecne známých ochranných známkach namietateľa, čo podľa neho nebolo a ani nie je možné. Spoločnosť namietateľa i jeho dcérska spoločnosť prišli na trh v Turecku neskôr, ako začal prihlasovateľ rozvíjať svoje vlastné aktivity na území Slovenskej republiky. Prihlasovateľ od roku 1990 pravidelne vydával 52 čísel tlačoviny „GRATIS“ ročne. Priemerný náklad jedného čísla dosahoval 31 až 34 000 výtlačkov. Za jeden rok sa do schránok občanov v regióne dostalo takmer 1,77 milióna výtlačkov prihlasovateľových bezplatných schránkových novín. Od roku 1998 je v prevádzke aj prihlasovateľova internetová doména „gratis.sk“.

Prihlasovateľ svoje vyjadrenie doplnil aj o výtlačok výpisu z registra ochranných známok týkajúci sa ochrannej známky „GRATIS“ č. 210540, kópiu prihlášky na registráciu periodickej tlače „GRATIS“, kópiu potvrdenia údajov o pripojení do internetového uzla obsahujúceho v e-mailovej adrese zakončenie „gratis.sk“ vydaného spoločnosťou NETLAB Plus spol. s r.o. 16.3.1998.

Prihlasovateľ upozornil, že konštatovanie namietateľa o všeobecnej známosti jeho ochranných známok nebolo ničím podložené. Internetový obchod namietateľa „gratis.com“ je dostupný výlučne v tureckom jazyku, slovenská mutácia neexistuje. Prihlasovateľ tiež poukázal na históriu ním vytvoreného a používaného označenia „GRATIS“ líšiaceho sa od pôvodného loga používaného v hlavičke časopisu od roku 1990 len niekoľkými menšími grafickými úpravami pri zachovaní kontinuity tohto loga a jeho rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ zároveň predložil kópiu hornej časti titulnej strany tlačoviny „GRATIS“ číslo 5/92 a výtlačok zvláštneho vydania inzertného časopisu „GRATIS“ z júna 1993.

Čo sa týka namietateľom konštatovanej podobnosti kolíznych označení, prihlasovateľ uviedol, že slovný prvok „GRATIS“ používa od roku 1990, pričom farebnosť zverejneného označenia bola uplatnená už aj na výtlačku z roku 1993, teda pred vznikom spoločnosti namietateľa. V čase, keď bola založená spoločnosť namietateľa, prihlasovateľov titul bol na slovenskom trhu vyše 12 rokov. Prihlasovateľ teda nemohol kopírovať označenie namietateľa.

Prihlasovateľ tiež považoval za potrebné zdôrazniť, že sa mu nepodarilo nájsť žiadne noviny „GRATIS“ vydávané namietateľom a na druhej strane prihlasovateľ nevyrába ani nepredáva nijaké produkty, ktoré by mohli zasahovať do ekonomických aktivít namietateľa.

Namietateľovo úsilie zabrániť zápisu zverejneného označenia pre prihlasované tovary a služby je podľa názoru prihlasovateľa účelové a nepodložené.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „GRATIS“, číslo spisu POZ 727-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16.4.2015 prihlasovateľom Ivanom Zernovacom, Gazdovská ul. 36/1, 945 05 Komárno, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2015 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ SEDES HOLDING ANONİM ŞİRKETİ, Levent Mah. Büyükdere Cad., Yapı Kredi Plaza No:176 C Blok K:2, Levent Beşiktaş, Istanbul, Turecko, uviedol, že je majiteľom v Turecku zapísaných ochranných známk „GRATIS“, ktoré sú používané na Slovensku ako nezapísané označenia a stali sa na tomto území všeobecne známymi.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Vo vzťahu k uplatnenému námietkovému dôvodu je potrebné uviesť, že podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa za všeobecne známu známku považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nadobudlo používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky. Namietateľovi teda prislúcha predložiť dôkazy o tom, že ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia boli staršie ochranné známky, na ktoré sa odvoláva, všeobecne známe na relevantnom teritóriu a používané pre rovnaké alebo podobné tovary a služby, ako sú prihlasované pre zverejnené označenie.

Namietateľ konštatoval, že je v Turecku majiteľom množstva ochranných známk „GRATIS“, ktoré sú vďaka internetovému obchodu používané na Slovensku a stali sa všeobecne známymi. Namietateľ uviedol, že ním používané označenia sú buď slovné, pozostávajúce z jediného slova „GRATIS“, alebo sú

kombinované v podobe



Spolu s odôvodnením námietok namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- zoznam 19 ochranných známk tvorených slovných prvkom „GRATIS“ alebo ho obsahujúcich, z ktorých je pätnásť registrovaných (podľa vyjadrenia namietateľa v Turecku);
- výňatky z katalógu prinášajúceho informácie o spoločnostiach Gratis a Sedes Holding v anglickom jazyku.

K namietateľom predloženému zoznamu ochranných známk je potrebné uviesť, že existencia zápisov ochranných známk nie je sama osebe dostatočným argumentom, pretože zápis do registra nemusí nutne odrážať situáciu na trhu. Inými slovami, na základe údajov obsiahnutých v registroch, nemožno predpokladať, že všetky tieto ochranné známky sú efektívne využívané, ako ani to, pre aké konkrétne tovary či služby. Nie je z nich zrejma ani súvislosť s územím Slovenskej republiky. Z toho vyplýva, že zoznam ochranných známk predložený namietateľom nepreukazuje, že spotrebiteľská verejnosť sa s ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „GRATIS“, či už v slovnej podobe alebo ako súčasť kombinovanej ochrannej známky, stretla na slovenskom trhu v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Konštatovanie o používaní ochranných známk aj na území Slovenskej republiky vďaka internetovému obchodu nenaznačuje ani nepreukazuje žiaden z predložených dokladov.

Výňatok z katalógu obsahuje informácie o spoločnosti Sedes A.S. založenej v roku 2002, ktorá bola neskôr transformovaná do Sedes Holding A.S. Spoločnosť namietateľa - Sedes Holding A.S. bola teda založená 9.4.2002 so sídlom v Istanbuli a podľa informácií z katalógu je popredným realitným investorom v Turecku. V apríli 2009 vznikla spoločnosť Gratis, ktorá je dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti namietateľa a pôsobí ako maloobchodný reťazec zameraný na oblasť tovarov osobnej starostlivosti a kozmetiky. Reťazec je tvorený viac ako 190 predajňami a ponúka viac ako 9 tisíc produktov. Predložené bolo aj vyobrazenie

predajne označenej kombinovaným označením „gratis“. Výňatok z informačného katalógu nie je datovaný ani neobsahuje údaje vypovedajúce o tom, či a na akom území bol distribuovaný, v akom náklade a akej spotrebiteľskej verejnosti. Pri zohľadnení jeho obsahu sú z časového hľadiska relevantnými údaje vypovedajúce o vzniku spoločnosti namietateľa (9.4.2002) a jeho dcérskej spoločnosti (apríl 2009).

Vzhľadom na uvedené doklady je potrebné konštatovať, že namietateľ nepredložil dôkazy, ktoré by mohli poskytnúť informácie o používaní jeho ochranných známk na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia a rovnako tak z nich žiadnym spôsobom nevyplýva, pre aké konkrétne tovary alebo služby by boli ochranné známky namietateľa používané. Na základe predložených dôkazov takisto nie je možné posúdiť stupeň známosti alebo uznania namietateľových ochranných známk v príslušnom segmente verejnosti, či trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania jeho ochranných známk alebo ich propagácie, ako ani hodnotu, ktorá sa s danými ochrannými známkami spája.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že namietateľ dôkazné bremeno neunesol, podmienky obsiahnuté v uplatnenom námietkovom ustanovení naplnené neboli, a preto úrad považuje námietky založené na § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. za neopodstatnené.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Podľa tohto ustanovenia zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia na relevantnom teritóriu pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

V predmetnom prípade namietateľ predložil doklady uvedené a preskúmané v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia všeobecnej známosti namietateľových ochranných známk. Z analýzy uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ale aj v ich vzájomnej spojitosti, nevyplýva preukázanie používania ochranných známk namietateľa na území Slovenskej republiky, ktorým by sa tieto ochranné známky ako nezapísané označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary alebo služby poskytované namietateľom pred podaním prihlášky zverejneného označenia vžili do pamäti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti.

Namietateľ teda neunesol dôkazné bremeno ani v súvislosti s ustanovením § 7 písm. f) citovaného zákona.

Celkové zhodnotenie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. naplnené neboli, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Ing. Anna Žáková
Palisády 36
811 06 Bratislava

Ivan Zernovác
Gazdovská ul. 36/1
945 05 Komárno