



Banská Bystrica 22. 4. 2020  
POZ 2696-2018/N-29-2020

## ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „GIPSAR“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 13.12.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2696-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „GIPSAR“, číslo spisu POZ 2696-2018, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „GIPSAR“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2696-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.6.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), e), j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky „gipsar“ č. 736662 s právom prednosti od 25.1.2000 a staršej

ochrannej známky EÚ  č. 9483017 s právom prednosti od 29.10.2010.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršia medzinárodná ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „gipsar“ a staršia ochranná známka EÚ obsahuje jediný slovný prvok „GIPSAR“, teda slovné prvky sú zhodné so slovným prvkom zverejneného označenia „GIPSAR“. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke EÚ, čím je naplnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti označení v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Pri porovnaní tovarov namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné a podobné tovary zapísané pre staršie ochranné známky.

Namietateľ ďalej uviedol, že je majiteľom poľskej národnej slovnej ochrannej známky „gipsar“ č. 117446 zapísanej okrem iného pre tovary v triedach 1 a 19 („lepidlá a lepiace malty; tesniace materiály a hydroizolácie; stavebné materiály, s výnimkou kovových, stavebné prvky a polotovary obsahujúce sadru, sadra, sadrové omietky“), ktorá bola podaná 26.02.1999, pričom na základe národného zápisu bol vykonaný medzinárodný zápis č. 736662 (priložený dôkaz – výpis z registra poľských ochranných znáмок a z registra WIPO).

Vzhľadom na uvedené námietateľ skonštatoval, že je majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie a dodal, že prihlasovateľ je obchodným zástupcom majiteľa staršej medzinárodnej ochrannej známky na základe zmluvy zo dňa 1.6.2017 (priložený dôkaz - Rámcová kúpna zmluva č. 5/2017 z 1.6.2017). Keďže prihlasovateľ podaním prihlášky zverejneného označenia POZ 2696-2018 požiadal o zápis označenia „GIPSAR“ do registra vo svojom mene a bez súhlasu majiteľa staršej ochrannej známky, pričom na takéto konanie nemal oprávnený dôvod, ako uviedol námietateľ, sú podľa neho naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

K námietkam podaným v zmysle ustanovenia § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov námietateľ uviedol, že prihlasovateľ je v zmluvnom vzťahu s osobou dotknutou na svojich právach, teda majiteľom staršej ochrannej známky, a to na základe uvedenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej prihlasovateľ ako „Kupujúci“ objednáva a predáva tovar od námietateľa ako „Predávajúceho“ (priložený dôkaz – výťažok z webstránky <http://www.parapetrol.sk/sk/18-1/stavba/sadrove-vyroby>).

Podľa námietateľa je zrejmé, že prihlasovateľ na základe obchodovania s námietateľom vedel a vie o ochranných známkach námietateľa. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ námietateľa neinformoval o podaní prihlášky zverejneného označenia, ako ani o úmysloch, ktoré podaním prihlášky sledoval alebo sleduje, námietateľ skonštatoval, že prihlasovateľ nepodal prihlášku v dobrej viere, o čom svedčí aj skutočnosť, že prihlasovateľ podal aj ďalšie prihlášky ochranných známk, POZ 2698-2018 („ATLAS“), POZ 2687-2018 („SAM“), POZ 2684-2018 („STONER“) a POZ 2683-2018 („GEOFLEX“), na označenia, ktorými námietateľ označuje svoje tovary, ktoré prihlasovateľ nakupuje od námietateľa na základe uvedenej zmluvy, pričom ich predáva na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti námietateľ skonštatoval, že sú splnené podmienky podľa § 7 písm. a), e) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a navrhol, aby úrad nezapísal označenie „GIPSAR“ do registra a zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 2696-2018 v celom rozsahu.

Listom úradu z 20.8.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Námietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), § 7 písm. e) a § 7 písm. j) citovaného zákona.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „GIPSAR“, číslo spisu POZ 2696-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.12.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2019 pre tovary v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Atlas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź, Poľsko je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „gipsar“ č. 736662 s právom prednosti od 25.1.2000, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 5, 10, 16, 17, 19 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 1** – „*adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky*“;

**v triede 19** – „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; sadra (stavebný materiál)*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary:

**v triede 1** – „*glue and mortars of glue*“ (lepidlo a lepiace malty);

**v triede 19** – „*building materials (non-metallic), building elements, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster, mortars of plaster*“ (stavebné materiály (nekovové), stavebné dielce, sadra, omietka, omietková malta (stavebný materiál)).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky*“ prihlásené v triede 1 predstavujú konkrétne typy tovarov patriacich do všeobecnej kategórie tovarov „*lepidlo a lepiace malty*“ zapísaných v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Tovary zverejneného označenia „*nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; sadra (stavebný materiál)*“ prihlásené v triede 19 sú zhodné s tovarmi „*stavebné materiály (nekovové), stavebné dielce, sadra, omietka, omietková malta (stavebný materiál)*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2696-2018)

Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 736662)


**GIPSAR**

**gipsar**

Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené slovným prvkom „gipsar“, pričom v prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy. Z uvedeného je zrejme, že kolízne označenia sú zhodné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny**

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že všetky tovary zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené pre všetky tovary zverejneného označenia prihlásené v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto sa úrad nezaoberal preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Namietateľ založil odôvodnenie podaných námietok aj na ochrannej známke EÚ  č. 9483017, ktorá je zapísaná pre rovnaké tovary (okrem iných) ako staršia medzinárodná ochranná známka č. 736662. V prípade ochrannej známky EÚ však ide o obrazové označenie obsahujúce okrem slovného prvku „GIPSAR“ aj obrazový prvok. Vzhľadom na uvedené sa úrad bližšie jej porovnaním so zverejneným označením nezaoberal, keďže ani jej detailné porovnanie nemôže ovplyvniť konečný výsledok už vykonaného posúdenia rozsahu zhodných prihlásených tovarov, a teda ani výsledok posúdenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona.

Namietateľ podal námietky aj z dôvodov v zmysle § 7 písm. e) a § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Keďže ale ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenia namietateľ úspešne preukázal naplnenie všetkých hmotnoprávných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, hodnotenie ďalších námietkových dôvodov by žiadnym relevantným spôsobom neovplyvnilo výsledné rozhodnutie, a preto nebolo uskutočnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:  
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.  
Budatínska 12  
851 06 Bratislava

PARAPETROL a.s.  
Štefánikova 15  
949 01 Nitra 1