



Banská Bystrica 12.10.2015
POZ 2462-2013 /N-130-2015/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa NETIO Solutions s.r.o., Precechtělova 2238/1, 155 00 Praha – Stodůlky, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Glatzová & Co., s.r.o., Hviezdoslavove námestie 25, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „NETIO“ do registra ochranných známk, prihláseného 27.12.2013 prihlasovateľom KOUKAAM a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2462-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.10.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „NETIO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2462-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 22.12.2014 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané v zmysle ustanovenia § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, t.j. s odvolaním sa na užívanie všeobecne známej známky NETIO.

Namietateľ uviedol, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa zameriava najmä na prenájom počítačov, hardware, software a jeho inštalácie, služby multihostingu, oblasť virtuálnych a fyzických serverov, ďalej poskytuje služby administrátora, programátora, vykonáva registráciu domén. Od roku 2013 rozšíril pôsobenie aj na územie Slovenskej republiky, kde sa stal v povedomí zákazníkov (fyzických aj právnických osôb) známym a overeným obchodným partnerom, o čom svedčí opakované využívanie jeho služieb. O činnosti namietateľa sa možno dozvedieť zo stránky www.netio.sk, po zadaní ktorej je spotrebiteľ automaticky presmerovaný na stránku www.netio.cz obsahujúcu kompletný popis ním ponúkaných tovarov a služieb.

Z dôvodu zabezpečenia ochrany označenia NETIO namietateľ podal 11.7.2012 prihlášku rovnomennej ochrannej známky v Českej republike a 8.7.2014 podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva „NETIO“, ktorá je aktuálne stále v konaní pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie zverejneného označenia a označenia namietajúceho „NETIO“, namietateľ uviedol, že ide o označenia zhodné. Foneticky sú označenie identické, vizuálne sú veľmi podobné. Zo sémantického hľadiska je časť označenia NETIO, a to „NET“ automaticky spájaná so slovom INTERNET, ktoré sa v hovorovej reči často skracaje na „NET“, čiže je prirodzene spájané s webom, webovými stránkami, so softwérom, čiže počítačmi ako takými. Všeobecne známa známka namietateľa má tak priamy súvis s tovarmi a službami namietajúceho a dotýka sa tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie.

Vo vzťahu k podobnosti tovarov a služieb kolíznych označení namietateľ uviedol, že tovary a služby zverejneného označenia sú zameniteľné so službami, ktoré poskytuje namietateľ a je pravdepodobné, že označenie NETIO bude slovenskej verejnosti asociovať tovary a služby poskytované namietateľom.

Podľa názoru namietateľa relevantná verejnosť môže ľahko prísť k omylu, že tovary a služby prihlasovateľa označené „NETIO“ pochádzajú od namietateľa alebo od osoby, ktoré je s ním ekonomicky prepojená. Navyše, tým, že označenie NETIO je zároveň súčasťou obchodného mena namietateľa (NETIO Solutions s.r.o.), významnou mierou sa zvyšuje stupeň zameniteľnosti všeobecne známej známky namietateľa so zverejneným označením.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „NETIO“, POZ 2462-2013, zamietol v plnom rozsahu pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 23.1.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa vo vyjadrení k námietkam podrobne vyjadril k dokladom, ktoré namietateľ predložil za účelom preukázania tvrdenej všeobecnej známosti označenia NETIO na území Slovenskej republiky. Konštatoval pritom, že predložený výpis z obchodného registra namietateľa ako aj vyobrazenie obsahu internetovej stránky namietateľa z 22.12.2014 sú dôkazmi bez relevantnej hodnoty, pretože nesvedčia o používaní namietaného označenia na relevantnom území, výpis obsahu internetovej stránky je navyše datovaný po podaní prihlášky zverejneného označenia (rovnako ako časť predložených faktúr). Vyobrazenie obsahu internetovej stránky www.zoznam.sk vypovedá o nájdení spoločnosti namietateľa po zadaní celého jeho obchodného mena (netio solutions), pri zadaní hesla „netio“ sa napr. vo vyhľadávaci google objaví na prvých dvoch vyhľadaných miestach stránka spoločnosti prihlasovateľa. Relevantným dokladom na preukázanie všeobecnej známosti namietaného označenia nie je podľa prihlasovateľa ani vyobrazenie internetovej stránky www.evel.sk/netio.sk s uvedením, že webstránku netio.sk vytvoril NETIO Solutions s.r.o., pretože držiteľom domény je tretia osoba (nie namietateľ). Pre vyhodnotenie všeobecnej známosti označenia sú irelevantnými aj potvrdenie o podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. 013065941 a osvedčenie o zápise českej národnej ochrannej známky. Relevantnými dokladmi sú jedine faktúry vystavené pred dátumom 27.12.2013, tieto však boli vystavené len pre päť subjektov v celkovom objeme len 537,70 eura a 5790 Kč.

Nakoľko sám namietateľ uviedol, že svoju pôsobnosť rozšíril na území Slovenskej republiky až v roku 2013, na preukázanie všeobecnej známosti známky by bolo v tomto prípade potrebné predložiť kvantitatívne i kvalitatívne iný rozsah dokladov preukazujúcich intenzívne používanie označenia na tovaroch a službách na území SR. Keďže nejde o dlhodobé používanie, požiadavky na preukázanie intenzity používania sú o to výraznejšie. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že namietateľ nepredložil nijaké dôkazy osvedčujúce propagáciu a/alebo reklamu označenia, ktoré by spolu s dôkazmi o reálnom používaní mohli svedčiť o prípadnom nadobudnutí všeobecnej známosti namietaného označenia. Preto prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ nepreukázal existenciu všeobecne známej známky, ktorú by používal pre namietané tovary na území SR pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia.

Z opatrnosti – pre prípad, že by sa úrad nestotožnil s názorom prihlasovateľa ohľadom nepreukázania nadobudnutia všeobecnej známosti namietaného označenia, sa prihlasovateľ vyjadril aj k tvrdeniam namietateľa o zhodnosti označení a podobnosti tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska bude zverejnené označenie vnímané ako jedno slovo „netio“, namietané označenie bude verejnosťou vnímané ako výrazné fialovo – biele označenie pozostávajúce z dvoch slovných prvkov „NET“ a „IO“, navyše farebne odlišených, čo spôsobí vizuálnu odlišnosť označení. Foneticky môže byť namietané označenie vyslovované ako „net“ „io“ alebo „net“ „desat“, teda jeho zvukový vnem bude odlišný od zvukového vnemu zverejneného označenia „netio“. Rozdiel medzi označeniami je podľa prihlasovateľa aj pokiaľ ide o ich význam, pretože zverejnené označenie je slovom fantazijným, zatiaľ čo prvok namietaného označenia „net“ v slovenčine znamená „sieť“ a je bežne zrozumiteľné vo význame „internet“ alebo „internetová sieť“. Slovný prvok „io“ je prvkom fantazijným, prípadne môže predstavovať číslicu 10.

Vo vzťahu k porovnaniu tovarov a služieb oboch označení prihlasovateľ uviedol, že namietané označenie má byť (podľa predložených faktúr) používané pre „registráciu domény“, „predĺženie VPS...“, „dobitie kreditu na zákazníckom účte“, „prídavný dátový kontajner...“, „predĺženie virtuálneho serveru...“. Zverejnené

označenie je prihlásené pre tovary a služby v triede 9, 37 a 42 medzinárodného triedenia, ktoré sa s uvedenými tovarmi a službami nezhodujú (nie sú im podobné). Navyše, v prípade porovnávaných tovarov nejde o tovary každodennej spotreby, ktoré by boli určené pre širokú spotrebiteľskú verejnosť. Relevantnú verejnosť v tomto prípade predstavujú odborníci z IT sektora, fyzické osoby – živnostníci, či spoločnosti poskytujúce počítačové služby, ktorí majú vyššiu mieru pozornosti, čo len podporuje záver, že vzhľadom na konštatovanú odlišnosť označení ako i rozdielnosť tovarov a služieb, nebude dochádzať k zámene porovnávaných označení.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky namietateľa zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „NETIO“, číslo spisu POZ 2462-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.12.2013 prihlasovateľom KOUKAAM a.s., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.10.2014 pre tovary a služby v triedach 9, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zverejnené označenie predstavuje slovná ochranná známka pozostávajúca zo slovného prvku „NETIO“ v priloženej úprave.

Namietateľ uviedol, že je užívateľom všeobecne známej známky NETIO, ktorú na území Slovenskej republiky používa od roku 2013, ide o kombinované označenie vo farebnej úprave. Namietateľ ďalej uviedol, že je majiteľom českej národnej slovnej ochrannej známky „NETIO“, číslo zápisu: 338314, zapísanej s právom prednosti od 11.7.2012 a prihlasovateľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva „NETIO“, číslo prihlášky: 013065941, ktorá je v konaní pre Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu.

K uplatnenému námietkovému dôvodu je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu získalo nadobudnutím všeobecnej známosti, t.j. stalo sa vžitým pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť napriek skutočnosti, že formálne nebolo zapísané do registra ochranných známk platných na území Slovenskej republiky. Podľa článku 6bis Parížskeho dohovoru sa krajiny zaviazali odmietnuť alebo zrušiť zápis či zakázať používanie známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou osoby oprávnenej požívať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké a podobné tovary. Náš zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou.

Pri uplatnení predmetného námietkového dôvodu zakladajúceho sa na práve namietateľa k všeobecne známej známke je teda namietateľ povinný preukázať, že ním používané označenie sa stalo všeobecne známym vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená, a to pred podaním prihlášky zverejneného označenia v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia.

Preukázanie všeobecnej známosti označenia namietateľa

Namietateľ k námietkam priložil nasledujúce doklady:

- výpis z obchodného registra vedeného v Českej republike,
- faktúry z obdobia od 19.4.2013 do 19.9.2014,
- výtlačok z internetovej stránky www.netio.cz o službách ponúkaných namietateľom z 22.12.2014,

- výtlačok zo stránky www.evel.sk z 22.12.2014 s informáciou, že webstránku netio.sk vytvoril NETIO Solutions s.r.o.,
- výtlačok zo stránky www.zoznam.sk so základnými údajmi o spoločnosti namietateľa z 22.12.2014,
- kópiu osvedčenia o zápise českej ochrannej známky č. 338314,
- potvrdenie o doručení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva č. prihlášky 013065941,
- výpis zverejneného označenia a výtlačok zo stránky <http://www.koukaam.se/kkm/koukaam.php>.

Z predložených dôkazných prostriedkov možno za relevantné pre posúdenie všeobecnej známosti označenia namietateľa považovať tie, ktoré preukázateľne pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred dňom 27.12.2013 alebo tie, ktoré sa preukázateľne na toto obdobie vzťahujú. Súčasne pri preukazovaní známosti označenia namietateľa sú relevantnými len doklady dosvedčujúce používanie, resp. propagáciu daného označenia, čiže sa neprihliada na doklady osvedčujúce výlučne pasívnu existenciu označenia.

Z hľadiska uvedeného bolo v konaní možno vziať do úvahy len faktúry vystavené namietateľom do 27.12.2013 (t.j. pred podaním prihlášky zverejneného označenia). Tieto faktúry osvedčujú poskytnutie služieb, resp. dodanie tovaru pre päť rôznych subjektov s miestom podnikania, resp. sídlom na území Slovenskej republiky (Bratislava, Horné Srnie, Nové Zámky, Banská Bystrica, Bytča). Charakterovo poskytnuté a fakturované tovary a služby (predĺženie virtuálneho serveru, dátový kontajner, registrácia domény) patria k tovarom a službám súvisiacim s počítačmi, resp. počítačovou technikou a internetom. Služby boli poskytnuté v celkovom objeme 573,70 eura a 5790 Kč (t.j. v prepočte na eurá spolu cca 787 eur). S prihliadnutím na počet faktúr ako i objem fakturovaných súm nemožno hovoriť o väčšom rozsahu poskytovania tovarov a služieb namietateľom, skôr naopak.

Ostatné dôkazové materiály neosvedčujú používanie namietaného označenia, resp. jeho propagáciu medzi spotrebiteľskou verejnosťou na území Slovenskej republiky. Kópia výpisu z obchodného registra dokladuje len zápis spoločnosti namietateľa do obchodného registra a nepredstavuje dôkaz o používaní namietaného označenia. Výpisy z internetových stránok sú datované po podaní prihlášky zverejneného označenia a z ich obsahu nie je možné vyvodit' nejaký časový údaj, ktorý by vypovedal o skutočnom časovom pôsobení používateľa namietaného označenia na území Slovenskej republiky (okrem údajov o práve k webovej stránke „Copyright © 2012-2014, NETIO Solutions s.r.o.“) resp. o návštevnosti stránky namietateľa v relevantnom období, ktorý by mohol predstavovať určitý ukazovateľ známosti namietaného označenia na Slovensku.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, je potrebné konštatovať, že predložené doklady nepreukazujú také rozsiahle používanie označenia NETIO na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky v rozhodujúcom období, t. j. pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa, na základe ktorého by bolo možné konštatovať, že sa toto označenie stalo na Slovensku všeobecne známym pre tovary a/alebo služby namietateľa. Predložené doklady nesvedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní označenia NETIO (išlo len o používanie v priebehu jedného roka, pričom samotná spoločnosť namietateľa vznikla len rok predtým - v roku 2012), ani o propagácii známky, jej hodnote alebo uznaní príslušnými autoritami.

Samotná skutočnosť, že namietateľ je majiteľom českej ochrannej známky zhodnej s namietaným označením bez preukázania dostatočného používania namietaného označenia na Slovensku, nie je relevantná v námietkovom konaní podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o ochranných známkach. V prípade všeobecnej známosti označenia sa uplatňuje princíp neformálnej ochrany a absencia registrácie je nahradená známostou a vžitostou označenia získanej používaním, na ktoré sú kladené pomerne prísne kvalitatívne aj kvantitatívne kritériá týkajúce sa rozsahu a spôsobu používania.

S prihliadnutím na uvedené úrad konštatuje, že namietateľ v konaní neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že označenie NETIO sa natolko dostalo do povedomia slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, aby bolo možné hovoriť o ňom ako o všeobecne známej známke na území SR.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pre rozhodnutie vo veci už ďalej nebolo podstatné skúmať ďalšie hmotnoprávne podmienky uplatneného námietkového dôvodu - zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení, zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú a napokon existenciu pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica

Glatzová & Co., s.r.o.
Hviezdoslavove námestie 25
811 02 Bratislava