



Banská Bystrica 27.9.2007
POZ 1131-2006 N/275-2007/Bre

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ecce, s. r. o., Brnenská 72, 040 11 Košice, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Daliborom Grúberom, GELE - patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Humenská 29, 040 11 Košice (ďalej len „namietateľ“), proti zápisu označenia „5G internet“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 14.6.2006 prihlasovateľom Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1131-2006 a zverejneného 4.1.2007 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок sa vyhovie a prihláška ochrannej známky „5G internet“, číslo spisu POZ 1131-2006, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu boli 3.4.2007 doručené námietky proti zápisu označenia „5G internet“, číslo spisu POZ 1131-2006 (ďalej len „zverejnené označenie“), do registra ochranných znáмок.

Namietateľ podal námietky v súlade s § 9 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e), nakoľko je držiteľom skorších práv k nezapisanému označeniu „5G internet“, ktoré používal pred podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1131-2006 na označovanie podobných a/alebo rovnakých tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované zverejnené označenie.

Vo svojom odôvodnení namietateľ uviedol, že Slovenský telekomunikačný úrad od 5.11.2004 sprístupnil pre poskytovateľov internetových služieb aj pásmo 5 GHz (dôkaz č. 1), z čoho podľa namietateľa vyplýva, že výraz „5G internet“ odvodený práve od uvedenej frekvencie používali poskytovatelia internetových služieb ešte pred podaním prihlášky ochrannej známky obsahujúcej rovnaké zverejnené označenie.

Ďalej namietateľ uviedol, že je takisto poskytovateľom internetových služieb a zameniteľné nezapísané označenie „5G internet“ používa na území Slovenskej republiky v súvislosti s jeho činnosťou nepretržite od roku 2005 (dôkazy č. 2 až č. 4).

Na preukázanie uvedených skutočností predložil namietateľ nasledujúce dôkazy:

- č. 1 - článok „Slovenský regulátor uvoľnil pro Internet pásmo 5GHz“ uverejnený na internete 26.10.2004
- č. 2 - kópia z internetovej stránky spoločnosti ecce, s. r. o. (www.eccc.sk) z roku 2005
- č. 3 - Zmluva o diele z 15.2.2006 na vyhotovenie grafického návrhu a tlače reklamných letákov pre produkt „5G internet“ medzi zhotoviteľom a spoločnosťou ecce, s. r. o., Košice
- č. 4 - faktúra z 1.3.2006 za vyhotovenie návrhu a tlač reklamných letákov
- č. 5 - stránka z internetového vyhľadávача Google – vyhľadávanie pre výraz „5G internet“ z 1.4.2007.

Nakoniec namietateľ konštatoval, že všetky tovary a služby prihlasovateľa v triedach 9, 35, 38 a 41 súvisia s poskytovaním internetových služieb, a preto navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky POZ 1131-2006 „5G internet“ zamietol pre celý zoznam prihlasovaných tovarov a služieb.

Listom úradu z 25.4.2007 boli námietky odoslané prihlasovateľovi, aby sa k nim vyjadril.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení z 26.6.2004 uviedol, že predmetné námietky z uvedeného dôvodu, t. j. existencie nezapísaného označenia považuje za neoprávnené, pretože jednak z dôkazov predložených namietateľom ako aj na základe jeho dôkazov je možné konštatovať, že používanie nezapísaného označenia „5G internet“ namietateľom pre uvedené služby malo len miestny dosah. Uvedené dôkazy totiž preukazujú to, že namietateľ používal nezapísané označenie len v košickom kraji (36 obcí) a nie na celom území Slovenskej republiky. Podľa prihlasovateľa išlo len o miestne používanie, pričom toto tvrdenie ďalej podložil citáciou a kópiou stránky z „*Krátkeho slovníka slovenského jazyka*“, kde je definovaný význam slova miestny – ako vymedzený priestor, predstavujúci časť celku.

Na záver prihlasovateľ ešte raz zdôraznil fakt, že nezapísané označenie „5 G internet“ používal namietateľ len v miestnom rozsahu, na základe čoho považoval námietky za neopodstatnené a navrhol, aby ich úrad zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle ustanovenia § 40b ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad rozhoduje na základe skutkového stavu, zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi predložené alebo navrhnuté.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) citovaného zákona za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné alebo zameniteľné s nezapísaným označením, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky, ak takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnnej ochrannej známky „5G internet“, číslo spisu POZ 1131-2006 (ďalej len „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 14.6.2006 prihlasovateľom Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava a zverejnená 4.1.2007 vo vestníku pre tovary „*telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; magnetické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; sep-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu; počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu“ v triede 9 a pre služby „*zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, reklama (on-line) na počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia**

užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb“ v triede 35, služby „telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách“ v triede 38, služby „poskytovanie on-line elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou reklamných a náborových; poskytovanie nekopirovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchovy a vzdelávani poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu“ v triede 41 a služby „tvorba softvéru a programov, programovanie, softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov (okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; poradenstvo o uvedených službách poskytované on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hostovanie na počítačových stránkach (WEB); programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimedialných aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, obnovovanie počítačových databáz; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri uplatňovaní námietok z dôvodu § 4 ods. 1 písm. e) citovaného zákona musí ísť o nezapísané označenie, ktoré je zhodné alebo zameniteľné so zverejneným označením, pričom majiteľ práva k nezapísanému označeniu musí pri podaní námietok súčasne preukázať pre aké tovary alebo služby a na akom území, alebo v akej oblasti skutočne používal zameniteľné nezapísané označenie v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky obsahujúcej zverejnené označenie a tiež skutočnosť, že toto nezapísané označenie v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre ním dodávané rovnaké alebo podobné tovary alebo poskytované služby.

Namietateľom predložený dôkaz č. 1 - kópia článku z internetu, poukazuje len na to, že označenie „5G internet“ je pravdepodobne priamo odvodené od frekvencie pásma, ktoré je využívané na šírenie prenosu elektronických dát, a teda že od všeobecného sprístupnenia tejto frekvencie pre internet od 5.11.2004 ho ktorýkoľvek poskytovateľ prístupu na internet a ostatných dátových služieb mohol používať aj na označovanie svojich služieb.

Takéto používanie vyplýva práve z dôkazu č. 2, ktorým je kópia z webovej stránky namietateľa, z ktorej je možné usudzovať, že spoločnosť ecco, s. r. o., Košice na svojej internetovej stránke propagovala a poskytovala už v roku 2005 internetové služby pre domácnosti a firmy, predaj príslušenstva, ako aj novinku – reklamnú akciu na sprístupnenie 5G internetu na východnom Slovensku.

Ďalší dôkaz č. 3 predstavuje „Zmluvu o dielo z 15.2.2006“, podľa ktorej si namietateľ nechal vypracovať grafický návrh reklamného letáku na propagáciu produktu „5G internet“ a taktiež si objednal tlač tohto letáku v počte 15 tisíc kusov. Na doloženie realizácie tejto objednávky bol predložený uvedený reklamný leták ako aj faktúra (dôkaz č. 4) za vyhotovenie a tlač letákov. Z predloženého letáku vyplýva, že namietateľ nielen sám poskytoval prístup na internet pod označením „5G internet“ pre celý košický kraj (mestá a 36 obcí) ale zároveň ponúkal spoluprácu záujemcom o predaj a inštaláciu pripojenia na „5G internet“ aj v ďalších mestách a obciach na Slovensku.

Dôkaz č. 5 predložený namietateľom bol, na preukázanie skoršieho používania označenia „5G internet“, posúdený ako irelevantný, nakoľko je datovaný (1.4.2007) až po dátume podania prihlášky ochrannej známky obsahujúcej zverejnené označenie.

Ďalej je potrebné posúdiť listinné dôkazy, ktoré na obranu svojich práv predložil prihlasovateľ, a ktoré podľa neho svedčia o skutočnosti, že namietateľ používal nezapísané označenie „5G internet“ len v miestnom rozsahu. Konkrétne ide o nasledujúce dokumenty:

- kópiu z internetovej stránky namietateľa (z obdobia rokov 2006-2007), týkajúcu sa pokrytia územia Slovenskej republiky jeho telekomunikačnými službami a
- kópie 2 stránok z elektronického „Krátkeho slovníka slovenského jazyka, 4. vydanie, Veda 2003“.

Pri posudzovaní kópie z internetovej stránky namietateľa je potrebné uviesť, že okrem dátumu tlače z internetu 25.6.2007 sa tu nachádza aj dátum vytvorenia stránky, teda obdobie rokov 2006 až 2007, ktoré síce možno pokladať za relevantné len čiastočne, konkrétne do dátumu podania prihlášky, t. j. 14.6.2007, avšak v spojitosti s dôkazmi namietateľa, konkrétne dôkazom č. 2 a č. 3, možno uviesť, že táto stránka potvrdzuje skutočnosť, že samotný namietateľ poskytoval pokrytie internetom v danom období hlavne v košickom kraji, ale zároveň z úvodnej časti predloženej stránky vyplýva, podobne ako z reklamného letáku (príloha k dôkazu č. 3), že prístupové služby na internet bol namietateľ schopný napr. pomocou spolupráce s ďalšími poskytovateľmi zabezpečovať na celom území Slovenska.

Pri posúdení všetkých predložených dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že namietateľovi sa podarilo preukázať, že namietané nezapísané označenie „5G internet“ používal v obchodnom styku v období pred podaním prihlášky ochrannej známky v takom rozsahu, že nadobudlo pre slovenského spotrebiteľa rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s tovarmi a službami týkajúcimi sa poskytovania elektronických komunikačných sietí, hlavne internetu a súvisiaceho príslušenstva. Vzhľadom na argumenty prihlasovateľa, že používanie nezapísaného označenia namietateľom malo len miestny dosah je potrebné zdôrazniť, že po preskúmaní dôkazov úrad dospel k záveru, že uvedené používanie malo viac než len miestny dosah, pretože bolo priamo preukázané rozsiahle používanie nezapísaného označenia „5G internet“ minimálne v celom košickom kraji, ktorý aj sám o sebe je vzhľadom na územie Slovenskej republiky dostatočne významný a nemožno ho stotožňovať s významom miestny, ale najmä samotný v podstate celosvetový charakter poskytovaných internetových služieb ako aj tovarov a služieb súvisiacich s internetom a propagovaných pomocou internetu vylučuje len miestny dosah takéhoto používania.

Na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, je ďalej potrebné posúdiť splnenie ostatných zákonných podmienok, a to zameniteľnosti zverejneného a nezapísaného označenia a zhodnosti alebo podobnosti takto označených tovarov a služieb.

Čo sa týka porovnania prihlasovaných tovarov a služieb s preukázanou činnosťou namietateľa, je možné bez podrobnej analýzy jednotlivých tovarov a služieb zverejneného označenia tieto všetky označiť za týkajúce sa, priamo súvisiace alebo doplnkové k elektronickým telekomunikačným službám zahŕňajúcim šírenie, zapojenie, prevádzku, servis a iné komplexné služby potrebné na využívanie internetovej siete vrátane reklamy a predaja prislúchajúcich zariadení. Na základe uvedeného ich potom možno označiť za rovnaké a/alebo podobné s internetovými službami, ktorých poskytovanie preukázal namietateľ.

Namietané nezapísané označenie, tak ako vyplýva z predloženého reklamného letáku, je slovné označenie pozostávajúce z dvoch slovných prvkov „5G“ a „internet“, kde prvý výraz „5G“ je tvorený číslicou a veľkým tlačeným písmenom a druhý výraz „internet“ je písaný malými tlačenými písmenami. Všetky písmená sú v červeno-bielo-čiernom vyhotovení, v ktorom sú hrubšie červené písmenká orámované čiernou tenkou zdvojenou linkou, ktorá vytvára akoby ich biele orámovanie.

Zverejnené označenie je slovné označenie, tvorené dvoma výrazmi, ktoré sú rovnaké ako v prípade nezapísaného označenia, pričom prvý výraz „5G“ je taktiež tvorený číslicou a veľkým tlačeným písmenom a druhý výraz „internet“ je znovu rovnako písaný malými tlačenými písmenami.

Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska je napriek skutočnosti, že nezapísané označenie je farebné s miernou grafickou úpravou nutné konštatovať, že označenia sú vzhľadom na obsiahnuté zhodné slovné prvky ako aj rovnaký charakter ich vyhotovenia veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska možno jednoznačne uviesť, že vzhľadom na zhodné slovné prvky budú spotrebiteľia reprodukovat' porovnávané označenia zhodne.

Zo sémantického hľadiska možno uvedené označenia pokladať vo vzťahu k tovarom a službám, týkajúcich sa šírenia internetu na frekvencii 5 GHz za popisné a pri porovnaní za významovo zhodné.

Pri komplexnom hodnotení porovnania označení zo všetkých troch hľadísk možno konštatovať, že porovnávané označenia sú vzhľadom na obsiahnuté zhodné slovné prvky zameniteľné a pri ich použití na rovnakých a/alebo podobných tovaroch a službách môže dochádzať k ich zámene na trhu ako aj v podvedomí spotrebiteľa.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 55/1997 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.




JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Ing. Dalibor Grúber
GELE - patentová, známková, oceňovacia
a súdno-znalecká kancelária
Humenská 29
040 11 Košice

