



Banská Bystrica 16. 10. 2017  
POZ 1633-2016/Z-364-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1633-2016 s názvom Total online (TO.) z 28.7.2016 prihlasovateľa SWAN Mobile, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením zo 16.3.2017 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

**Úrad priemyselného vlastníctva SR** (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 16.3.2017 uviedol, že slovné označenie „Total online (TO.)“ prihlásené pre tovary *„elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje; elektrické a elektronické prístroje na spracovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, prenos, vyhľadávanie, obnovovanie alebo príjem dát; prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prístroje; hologramy; počítače; periférne zariadenia pre počítače; elektronické obvody na prenos programovaných dát; magnetické nosiče údajov (disky, pásky); magnetické karty; sťahovateľné počítačové programy; elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu (sťahovateľné); modemy; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; digitálna hudba sťahovateľná poskytovaná z počítačových báz dát alebo z internetu; digitálna hudba sťahovateľná poskytovaná z MP3 internetových webových stránok; MP3 prehrávače; satelitné vysielacie a prijímače; elektrické vodiče a káble; odporové vodiče; elektródy; rádiové telefónne prístroje; telefóny; mobilné telefóny; a telefónne slúchadlá; časti a súčasti telefónov; adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na upevnenie na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (handsfree); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); držiaky telefónnych prístrojov do auta; tašky, puzdrá a obaly špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a ich súčastí; počítačové osobné organizéry; antény; batérie, akumulátory; mikroprocesory; klávesnice; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia na tvorbu máp; elektronické navigačné a zameriavacie prístroje; elektronické monitorovacie (iné než in vivo monitorovacie) prístroje; rádiové prístroje; prístroje na elektrické riadenie a testovanie (iné než in vivo*

testovacie); signalizačné, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; optické a elektro-optické prístroje a nástroje; videofilmy; čipové telefónne karty; exponované filmy; kreslené filmy; fotoaparáty; kamery; magnetofóny; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôbené na použitie s počítačmi; časti a súčasti tovarov uvedených v triede 9 tohto zoznamu“ v triede 9, „papier; kartón; lepenka; tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy (periodiká); noviny; knihy; prospekty; brožúry; plagáty; fotografie (tlačoviny); pohľadnice; kalendáre; katalógy; príručky; sprievodcovia (tlačené publikácie); ročenky; firemné listiny; knihárske potreby; tlačené propagačné materiály; letáky; písacie potreby; papiernický tovar; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; paginovačky“ v triede 16, „dáždniky a slnečníky; kufre a cestovné tašky; peňaženky; výrobky koženej galantérie; koža a imitácia kože; kožušina; koža (surovina alebo polotovar)“ v triede 18, „baretky; pokrývky hlavy; športové čiapky; šilty proti slnku (pokrývky hlavy); klobúky; čelenky (oblečenie); čiapky; odevy; obuv; tričká“ v triede 25, „športové potreby a športová výstroj (plavecká, šermiarska, bedmintonová, horolezecká); hračky, hry; stavebnice; prístroje na hry“ v triede 28 a služby „poradenské a konzultačné služby v oblasti reklamy; poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodnej administratívy; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické) predpovede; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných telefónov; reklamné agentúry; televízna reklama; reklamné služby prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov obchodného alebo reklamného charakteru; poskytovanie multimediálnych informácií obchodného alebo reklamného charakteru; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; obchodné sprostredkovateľské služby; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; dražby prostredníctvom internetu; administratívne spracovanie a organizovanie zásielkových služieb; prepisovanie správ (kancelárske práce); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); fakturácie; fotokopírovacie služby; prehľad tlače (výstrižkové služby)“ v triede 35, „poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; poisťovanie a financovanie nadobudnutia telekomunikačných prístrojov, systémov a zariadení; úverové kreditné karty (služby); úverové debetné karty (služby); poskytovanie služieb elektronického prevodu peňazí a on-line transakčných služieb; služby v oblasti bankovníctva; služby investičného a finančného manažmentu; počítačom riadené finančné služby; finančné ohodnocovania on-line; služby realitných kancelárií; správa nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií; poskytovanie finančných informácií; cenové ponuky (kotácie) na burzy cenných papierov; informačné služby týkajúce sa cenných papierov a akcií; maklérstvo v oblasti cenných papierov a obligácií; organizovanie dobročinných zbierok; finančné sponzorstvo; poskytovanie informačných služieb on-line z počítačových báz dát alebo z internetu týkajúcich sa poisťovníctva, finančnictva, peňažníctva, domáceho a internetového bankovníctva o cenných papieroch a akciách, maklérstve cenných papierov a obligáciách“ v triede 36, „inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných prístrojov a systémov, telefónov, mobilných telefónov a telefónnych slúchadiel, paginovacích prístrojov, rádiových telefónnych prístrojov, počítačov počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; informačné služby týkajúce sa výstavby, údržby a opravy budov prostredníctvom telekomunikačného spojenia; informačné služby týkajúce sa údržby a opravy vozidiel prostredníctvom telekomunikačného spojenia; profesionálne neobchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa inštalačných údržbových a opravárskych služieb v triede 37 tohto zoznamu, poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi“ v triede 37, „telefonické služby; telekomunikačné, komunikačné, faxové a telefaxové služby; bezdrôtové vysielanie; telefonické a mobilné telefonické služby; počítačová komunikácia; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom telekomunikačného zariadenia a príslušenstva; služby elektronickej pošty; prenos a príjem dát a informácií; online informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; satelitné komunikačné služby; vysielanie a prenos rozhlasových alebo televíznych programov; videotextové a teletextové služby, služby elektronického systému výberu a vysielania dát televíznymi káblami

alebo telefónnymi linkami; odkazové videoslужby; konferenčné videoslужby; telefónne videoslужby; telekomunikácia informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a iných dát; poskytovanie používateľského prístupu k internetu; poskytovanie telekomunikačných pripojení k internetu alebo bázam dát; poskytovanie prístupu k internetovým stránkam s digitálnou hudbou; poskytovanie prístupu k MP3 webovým stránkam na internete; poskytovanie prístupu k elektronickej online sieti s cieľom vyhľadávať a obnovovať informácie; doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami; obsluha vyhľadávačov; telekomunikačné prístupové služby; spravodajské kancelárie; prenos správ a informácií o aktuálnom dianí; prenájom prístrojov, nástrojov, zariadení alebo komponentov na použitie pri poskytovaní služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; profesionálne neobchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa komunikačných služieb v triede 38 tohto zoznamu“ v triede 38, „vzdelávanie; zábava; informácie o možnostiach zábavy; informácie týkajúce sa výchovy, vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych udalostí poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu, alebo poskytované inými spôsobmi; on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; nahrávanie videofilmov (nie reklamných); televízna zábava; organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení; produkcia filmov (nie reklamných); filmové štúdiá; poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných súťaží; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie školení; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierok; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; vydávanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh, novin a časopisov; požičiavanie audioprístrojov; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a tvorivých dielní (výučba) poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete; online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované online z počítačových databáz alebo internetu; tvorba rozhlasových programov; fotografické reportáže; nahrávanie videopások; vydávanie kníh; organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a hier (nie na reklamné účely); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; rozhlasová zábava; prekladateľské služby; zábavné súťažné hry; televízna zábava a súťažné hry vyžadujúce telefonickú účasť divákov; interaktívne zábavné služby s použitím mobilných telefónov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; programovacie služby týkajúce sa správ a noviniek na prenos prostredníctvom internetu; interaktívne a dialkové výučbové kurzy a zasadania poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete, alebo poskytované inými spôsobmi; služby umeleckých galérií poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia; organizovanie a vedenie elektronických konferencií; profesionálne neobchodné poradenské a konzultačné služby týkajúce sa služieb v triede 41 tohto zoznamu“ v triede 41, „externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; vývoj počítačového hardvéru; hosťovanie na internetových stránkach; prenájom softvéru; prenájom počítačového hardvéru; poradenské a konzultačné služby a poskytovanie informácií v oblasti informačných technológií; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); inžinierske činnosti; skúšobníctvo, overovanie a kontrola kvality; poskytovanie počítačového hardvéru a softvéru (v kaviarňach, baroch, jedálňach, bistrách, reštauráciách, espressách alebo denných baroch na prístup k internetu a jeho používanie tretími osobami); údržba a aktualizácia počítačového softvéru; počítačové programovanie; poskytovanie informácií v oblasti počítačového softvéru a hardvéru; počítačové programovanie poskytované online; grafické dizajnérstvo; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); uchovávanie elektronických údajov (doménových mien); poskytovanie informácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; poradenstvo v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; predpovedanie počasia“ v triede 42 a „bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku; strážne služby; právne služby; mediálne služby; arbitrážne služby; služby v oblasti duševného vlastníctva; informačné, konzultačné a poradenské služby týkajúce sa právnych záležitostí; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); správa licencií (právne služby)“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona. Úrad skonštatoval, že prihlásené

označenie nemá ako celok vo vzťahu k službám v triede 38 (napr. telekomunikačné služby, počítačová komunikácia, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, prenos a príjem dát a informácií, poskytovanie prístupu do databáz) a súvisiacim (podporným, reklamným) tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 a 45 (napr. elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje, počítače, sťahovateľné počítačové programy, elektronické publikácie, modemy, mobilné telefóny, tlačoviny, prospekty, brožúry, tričká, poskytovanie obchodných informácií, marketing, prieskum trhu, zbieranie údajov do počítačových databáz, reklama, služby v oblasti bankovníctva, peňažníctva, inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných prístrojov, vzdelávanie, zábava, poskytovanie elektronických publikácií, prenájom počítačového softvéru a hardvéru, počítačové programovanie, právne služby, služby v oblasti duševného vlastníctva) rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, určenie, charakter a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad uviedol, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované predovšetkým telekomunikačné služby, ktoré umožňujú byť „úplne online“, teda byť neustále pripojený do telekomunikačnej siete. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slova „total“, vo význame „totálny, celkový, úplný, absolútny“ a slova „online“ vo význame „priamo, aktuálne, aktívne (prepojený s riadiacim systémom)“ (Slovník cudzích slov, SPN 2005, PC Translator 2010). Slovný prvok „(TO.)“ nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide len o skratku vytvorenú zo začiatkových písmen slov „total“ a „online“.

Úrad ďalej uviedol, že prihlásené označenie predstavuje tzv. obchodný slogan, ktorý upozorňuje spotrebiteľa len na konkrétnu vlastnosť ním poskytovaných služieb a nabáda na kúpu, využitie služieb. Slogany sa môžu stať ochrannou známkou vtedy, ak popri bežne používaných slovných prvkoch obsahujú nejaký rozlišovací prvok, ktorý umožní priemernému spotrebiteľovi orientáciu na obchodný zdroj, alebo ktoré sú svojím obsahom a formou natoľko originálne, že umožňujú individualizáciu tovarov alebo služieb. V prípade prihlasovaného označenia úrad skonštatoval, že ide o slogan, ktorý pre účastníka trhu obsahuje len informáciu o vlastnostiach ním poskytovaných služieb.

Úrad na záver poukázal na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych subjektov. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nemožno zapísať do registra ochranných známok.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 15.5.2017 a 25.5.2017 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Podľa prihlasovateľa práve slovný prvok „TO.“, ktorý je súčasťou prihláseného označenia, zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť v označení, pretože ide o novotvar vytvorený prihlasovateľom, ktorý je jedinečným a originálnym pomenovaním nového produktu prihlasovateľa – paušálov TO., ktoré vychádzajú zo základnej filozofie prihlasovateľa pri poskytovaní mobilných služieb poskytnúť maximálne služby za prijateľnú cenu bez akejkoľvek viazanosti. O tom, že prihlasované označenie je jednoznačne a jedinečne späté s prihlasovateľom a prostredníctvom tejto spätosti si získalo rozlišovaciu spôsobilosť svedčí podľa prihlasovateľa aj množstvo kampaní, ktoré prihlasovateľ v súvislosti s uvedením nového produktu na trhu inicioval. V danom prípade ide nielen o rozsiahlu billboardovú kampaň po celom území Slovenskej republiky, ktorá prebiehala od 20.9.2016, ale tiež o kampaň v televíznom vysielaní, v rádiách, na internete či prostredníctvom sociálnych médií, pričom vlastný produkt - paušál TO. 10 bol prvýkrát predstavený a verejnosti ponúknutý dňa 15.9.2016 - od tohto obdobia eviduje prihlasovateľ enormný záujem o všetky produkty z rady TO., čo tiež svedčí o tom, že označenie je všeobecne známe a získalo si svoju rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho, pred vlastným uvedením bol produkt TO. komunikovaný obdobným spôsobom ako vstup prihlasovateľa na trh, t. j. prostredníctvom inotaje, napr. v rámci upútavok na oficiálnej stránke prihlasovateľa s heslami „TO. je DOBA DÁTOVÁ“ alebo „čoskoro TO. príde“ alebo „Vezmi si TO. a internetuj donekonečna“ pričom kampane s týmito sloganmi, pripravujúcimi príchod nového produktu prihlasovateľa boli zverejnené už v čase podania prihlášky POZ 1633 - 2016.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ doložil doklady na CD nosiči, ktoré podľa neho preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre slovné označenie „Total online (TO.)“, konkrétne:

- informácie o produktoch TO. <https://www.4ka.sk/chcem-pausal>:
- článok z 15.9.2016 - 4ka láka na veľkú novinku: Hovorí sa že predstaví neobmedzené dáta (<http://androidportal.zoznam.sk/2016/09/4ka-laka-velku-novinku-neobmedzene-data>)
- článok zo 16.9.2016 - 4ka spúšťa novinku: TO. 10 PONÚKA 10gb dát a 100 minút + SMS v celej EÚ! <http://androidportal.zoznam.sk/2016/09/4ka-to-10-10gb-dat-100-mimit-sms-eii/>

- článok zo 16.9.2016 - 4ka pripravuje „dobu dátových“. Predstaví neobmedzený internet? - <https://www.moiandroid.sk/4ka-neobmedzeny-internet/>
- prehľad kampane prihlasovateľa na produkt TO. (akčný plán, prehľad vysielania v TV a v rádiách, bigboardy a citylights nosiče s fotografiami);
- prehľad článkov o prihlasovateľovi so zmienkou o produkte TO.

Prihlasovateľ taktiež na podporu svojich tvrdení poukázal na slovné označenie „TO.“, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1408-2016 podanej prihlasovateľom, a ktoré úrad zverejnil vo Vestníku ÚPV SR č. 09/2016 dňa 5.9.2016, a teda posúdil, že má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe tejto skutočnosti je prihlasovateľ presvedčený, že aj slovné označenie „Total online (TO.)“ má rozlišovaciu spôsobilosť. V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad predmetné označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlásené tovary a služby.

#### **Záverčné zhodnotenie úradu:**

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „Total online (TO.)“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje druh, určenie, charakter a vlastnosti prihlásených tovarov a služieb. Úrad opakovane uvádza, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované predovšetkým telekomunikačné služby, ktoré umožňujú byť „úplne online“, teda byť neustále pripojený do telekomunikačnej siete.

Úrad má za to, že i keď v prihláške ochrannej známky POZ 1408-2016 priznal slovnému označeniu „TO.“ rozlišovaciu spôsobilosť, tak v spojení so slovným označením „Total online“ už slovný prvok „TO.“ nezabezpečuje v prihlásenom označení rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide iba o akronym vytvorený zo začiatkových písmen slovného spojenia „Total online“.

Úrad v tejto súvislosti ďalej uvádza, že označenia pozostávajúce z akronymu, ktorý sám o sebe nie je opisný a ktorý sa nachádza pred alebo za kombináciou opisného slova, sa považujú za opisné, ak ho môže príslušná skupina verejnosti vnímať iba ako slovo skombinované so skratkou tejto slovnej kombinácie, napríklad „Multi Markets Fund MMF“. Dôvod je ten, že pri spojení akronymu a slovnej kombinácie je úlohou akronymu vysvetľovať slovnú kombináciu a naopak, úlohou slovnej kombinácie je vysvetľovať akronym, pričom spolu majú nasmerovať pozornosť na skutočnosť, že sú spojené (rozsudok z 15.marca 2012, C-90/11 a C-91/11, „Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund“, body 32 a 40). Takto je to aj v prípade, že akronym nepredstavuje v slovnej kombinácii len „doplňky“, ako sú členy, predložky alebo interpunkčné znamienka, napríklad:

„NAI – Der Natur-Aktien-Index“,  
 „The Statistical Analysis Corporation –SAC“.

Úrad taktiež poukazuje na to, že slovné označenie „Total online (TO.)“ má byť používané ako ochranná známka, t. z. na označenie tovarov a služieb, a preto je potrebné zobrať do úvahy to, ako bude prihlásené označenie v spojitosti s týmito tovarmi a službami vnímať spotrebiteľ, ktorému sú určené. Ak má určité označenie slúžiť ako ochranná známka, musí byť toto označenie samo o sebe originálne do takej miery, aby spotrebiteľovi umožnilo rozlíšiť medzi tovarmi alebo službami na trhu rôznych subjektov. Úrad má za to, že prihlásené označenie ako celok pozostáva výlučne z výrazov, ktoré spolu nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Slovné prvky tvoriace predmetné označenie definujú charakter a vlastnosti poskytovaných tovarov a služieb, a preto ich spotrebiteľ nebude vnímať ako dištinkívne prvky označenia.

Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými tovarmi a službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že ide o tovary a služby zabezpečujúce neustále pripojenie do internetovej siete, prípadne s tým súvisiace tovary a služby (napr. telekomunikačné prístroje potrebné k pripojeniu na internet, publikácie o pripojení k internetu, tovary určené na propagáciu pripojenia k internetu, reklama na pripojenie k internetu, služby spojené s financovaním prístrojov potrebných

k internetovému pripojeniu, inštalácia telekomunikačných prístrojov, telekomunikačné služby slúžiace na prístup do internetu, vzdelávanie zamerané využívanie internetovej siete, prenájom softvéru zabezpečujúceho prístup do internetu, správa licencií). To znamená, že slovné prvky tvoriace predmetné označenie bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať výlučne ako informáciu o charaktere a vlastnostiach, určení nárokovovaných tovarov a služieb, a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie prihlasovateľa, v ktorom je uvedené, že predmetné označenie je spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb (prístupu k internetu) prostredníctvom mobilných sietí.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Úrad taktiež poukazuje na skutočnosť, že rozhodujúce je to, či prihlásené označenie je schopné individualizovať tovary a služby prihlasovateľa od tovarov a služieb iných subjektov, t.j. či spĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti podľa § 5 citovaného zákona. Úrad ďalej uvádza, že existencia absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona musí byť predmetom konkrétneho posúdenia s prihliadnutím na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti na jednej strane z hľadiska výrobkov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške, a na druhej strane z hľadiska vnímania zainteresovanými kruhmi, ktoré tvoria spotrebiteľia týchto výrobkov a služieb (v predmetnom prípade napr. spotrebiteľia prístupujúci k sieti internet). Navyše je potrebné každý z dôvodov zamietnutia uvedený v § 5 ods. 1 citovaného zákona vykladať s ohľadom na všeobecný záujem, ktorý je ich základom, keďže každý z týchto dôvodov je nezávislý od iných a vyžaduje si oddelené skúmanie. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia totiž môže, dokonca musí, odrážať rozličné úvahy podľa dôvodov predmetného zamietnutia.

Z tohto hľadiska všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod. Takáto záruka tvorí totiž základnú funkciu ochrannej známky.

Pokiaľ ide o § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, toto ustanovenie sleduje všeobecný záujem, ktorý požaduje, aby označenia nesúce opisné údaje vlastností, zamerania, účelu, obsahu, druhu výrobkov alebo služieb, ktorých zápis sa žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto označenia boli vyhradené jedinému subjektu z dôvodu ich zápisu ako ochranných známok.

Čo sa týka doložených dokladov na CD nosiči, konkrétne:

- informácie o produktoch TO. <https://www.4ka.sk/chcem-pausal>:
- článok z 15.9.2016 - 4ka láka na veľkú novinku: Hovorí sa že predstaví neobmedzené dáta (<http://androidportal.zoznam.sk/2016/09/4ka-laka-velku-novinku-neobmedzene-dataA>)
- článok zo 16.9.2016 - 4ka spúšťa novinku: TO. 10 PONÚKA 10gb dát a 100 minút + SMS v celej EÚ! <http://androidportal.zoznam.sk/2016/09/4ka-to-10-10gb-dat-100-mimit-sms-eii/>
- článok zo 16.9.2016 - 4ka pripravuje „dobu dátovú“. Predstaví neobmedzený internet? - <https://www.moiandroid.sk/4ka-neobmedzeny-internet/>
- prehľad kampane prihlasovateľa na produkt TO. (akčný plán, prehľad vysielania v TV a v rádiách, bigboardy a citylights nosiče s fotografiami),

ktoré prihlasovateľ doložil na podporu svojich tvrdení, úrad uvádza, že predmetné doklady nepreukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlásené označenie v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože tieto doklady sa vzťahujú k obdobiu po dátume podania prihlášky ochrannej známky

POZ 1633-2016, t.j. po 28.7.2016, a preto ich úrad nemôže akceptovať ako doklady slúžiace na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre slovné označenie „Total online (TO.)“.

Články na internete:

- <http://bratislava.dnes24.sk/dalsie-prvenstvo-svanu-sluzbu-lte-doma-uz-ponuka-vo-vsetkych-krajjskych-mestach-237331>,
- <http://bratislava.dnes24.sk/datujte-so-4kou-bez-starosti-stvorkari-si-mozu-automaticky-obnovovat-svoj-datovy-balik-237367>,
- <http://prievidza.dnes24.sk/na-prievidzskej-poste-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-239187>,
- <http://trnava.dnes24.sk/na-trnavskej-poste-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-237629>,
- <http://prievidza.dnes24.sk/na-handlovskej-poste-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-239955>,
- <http://bystrica.dnes24.sk/na-banskobystrickej-poste-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-240437>,
- <http://novezamky.dnes24.sk/na-poste-v-kolarove-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-241320>,
- <http://zilina.dnes24.sk/na-poste-v-cadci-sa-museli-zblaznit-rozdavaju-darceky-vsetkym-stvorkarom-pozor-iba-do-konca-tyzdna-238286>,
- <http://bratislava.dnes24.sk/manzelka-mu-povedala-rychly-internet-ano-no-bez-rozkopanej-zahrady-pozrite-sa-ako-to-vyriesil-237485>,
- <http://humenne.dnes24.sk/4ka-rozsiruje-pokrytie-najmodernejsou-lte-sietou-4g-signal-je-uz-dostupny-aj-v-hlohovci-humennom-levoci-ruzomberku-a-spisskej-novej-vsi-238349>,
- <http://bratislava.dnes24.sk/velky-uspech-tyzdnov-4ky-predaj-sim-kariet-moja-4ka-na-vsetkych-zapojenych-postach-stupol-az-19-nasobne-239244>,
- <http://nitra.dnes24.sk/4ka-stale-rastie-mame-uz-200-tisic-zakaznikov-a-60-percentne-pokrytie-242073>,
- <http://moravce.dnes24.sk/lte-internet-pre-domacnosti-dostupny-aj-v-leviciach-svan-spusta-predaj-sluzby-aj-vdaka-novemu-partnerovi-243637>,
- <http://bratislava.dnes24.sk/hraci-hladaju-v-bratislave-nielen-pokemonov-ale-aj-neexistujuce-pko-244883>,
- <http://martin.dnes24.sk/4ka-s-novou-letnou-akciou-operator-rozdava-za-prenesenie-cisla-gigabajty-dat-zadarmo-243783>,
- <http://michalovce.dnes24.sk/4ka-nadalej-rosiruje-svoju-siet-kompletny-zoznam-miest-kde-na-slovensku-najdete-lte-pokrytie-245597>,
- <http://bystrica.dnes24.sk/swan-ponukne-neobmedzeny-lte-internet-pre-podnikatelov-245767>,
- <http://ziar.dnes24.sk/swan-rozsiruje-sluzbu-lte-doma-do-viacerych-lokalitach-posilnuje-povazie-aj-stredne-slovensko-245944>,
- <http://humenne.dnes24.sk/a-je-to-tu-opat-na-poste-v-humennom-mozete-pocas-tyzdna-ziskat-bonusovy-kredit-i-spickovy-telefon-254263>,
- <http://bratislava.dnes24.sk/a-je-to-tu-opat-na-poste-v-bratislave-mozete-pocas-tyzdna-ziskat-bonusovy-kredit-i-spickovy-telefon-254856>,
- <http://nitra.dnes24.sk/a-je-to-tu-opat-na-nitrianskej-poste-mozete-pocas-tyzdna-ziskat-bonusovy-kredit-i-spickovy-telefon-256229>,
- <http://mikulas.dnes24.sk/na-liptove-sa-surfuje-rychlejsie-rychly-4g-internet-od-4ky-aj-u-vas-doma-254630>,
- <http://bystrica.dnes24.sk/rok-4ky-splnene-sluby-i-zelania-255330>,
- <http://www.dnes24.sk/co-maju-spolocne-slovenske-kolace-a-stvrty-mobilny-operator-255336>,
- <http://zvolen.dnes24.sk/swan-spusta-predaj-novej-internetovej-sluzby-to-doma-dostupne-uz-aj-v-banskej-stiavnici-256743>,
- <http://www.dnes24.sk/ste-pripraveni-na-sviatky-s-tymito-aplikaciami-zvladnete-predvianocne-sialenstvo-lavou-zadnou-257803>,
- <http://roznava.dnes24.sk/4ka-spusta-platby-mobilom-aj-v-nasom-meste-pozrite-sa-co-si-mozete-kupit-sms-kou-258939>,
- <http://www.fony.sk/clanky/11295-4ka-ma-uz-200tisic-zakaznikov-a-60-pokrytie>,
- <http://www.fony.sk/clanky/11347-4ka-rozdava-za-prenos-cisla-10-gb-dat-zadarmo>,
- <http://www.fony.sk/clanky/11805-ukradli-vam-telefon-takto-ho-lokalizujete>,
- <http://www.fony.sk/clanky/11887-rizika-wifi-pripojenia-preco-su-mobilne-data-bezpecnejsie>,

- <http://www.fony.sk/clanky/11831-sluzby-ktore-ste-doteraz-nepouzivali-pretoze-ste-na-ne-nemali-datovy-balik>,
- <https://www.sport7.sk/109184/fanusikovia-futbalu-pozor-tieto-aplikacie-nesmu-pocas-majstrovstiev-eurovy-chybat-vo-vasom>,
- <https://www.sport7.sk/109214/chystate-sa-podporit-nasich-chlapcov-do-francuzska-toto-je-povinna-vybava-fanusika>,
- <https://www.sport7.sk/110164/4ka-s-novou-letnou-akciou-operator-rozdava-za-prenesenie-cisla-gigabajty-dat-zadarmo>,
- <https://www.sport7.sk/114781/necakaj-na-wifi-pozri-si-vysledky-zapasov-kdekolvek>,
- <https://www.sport7.sk/113958/9-kvalitnych-streamov-na-sledovanie-ligy-majstrov-premier-league-nhl-nba-ms-v-hokeji-ci-nfl>,
- <https://www.rodinka.sk/spravy/spravy/4ka-stale-rastie-mame-uz-200-tisic-zakaznikov-a-60-percentne-pokrytie/>,
- <https://www.rodinka.sk/spravy/spravy/4ka-s-novou-letnou-akciou-operator-rozdava-za-prenesenie-cisla-gigabajty-dat-zadarmo/>,
- <https://www.rodinka.sk/spravy/spravy/pozor-na-pokemonov-aby-vam-nezozrali-penazenku/>,
- <https://www.rodinka.sk/predskolak/it-deti/dieta-a-vlastny-mobil-jednoduche-rozhodovanie/>,
- <http://www.ephoto.sk/fototechnika/tlacove-spravy/4ka-s-novou-letnou-akciou-operator-rozdava-za-prenesenie-cisla-gigabajty-dat-zadarmo/>,
- <http://www.zdravie.sk/clanok/55667/4ka-stale-rastie-mame-uz-200-tisic-zakaznikov-a-60-percentne-pokrytie>,
- <http://www.zdravie.sk/clanok/55724/4ka-s-novou-letnou-akciou-operator-rozdava-za-prenesenie-cisla-gigabajty-dat-zadarmo>,
- <https://www.zdravie.sk/clanok/56247/selfietida-choroba-storocia-alebo-len-nova-era-narcizmu>

úrad taktiež nemôže akceptovať ako dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti pre predmetné označenie, pretože tieto články neobsahujú prihlásené slovné označenie „Total online (TO.)“.

Úrad konštatuje, že prihlasovateľ nepreukázal dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania predmetného označenia, a preto nie je možné dospieť k záveru, že predmetné označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a rovnako nepreukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona, 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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. 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. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov



Doručit:  
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.  
Dostojevského rad 5  
811 09 Bratislava