



Banská Bystrica 6. 12. 2016
POZ 5636-2015/Z-503-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5636-2015 s názvom TOTO z 26.11.2015 prihlasovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK,

sa čiastočne zamieta pre tovary „počítačový hardvér; počítačové pamäte“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 6 citovaného zákona

a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známk pre tovary „telekomunikačné prístroje a zariadenia; počítače; užívateľské počítače; prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); mobilné telefóny; vysielacie elektronických signálov; telegrafy (prístroje); telefónne prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); routery; telefónne ústredne; bezdrôtové telefóny; smartfóny; telefónne prístroje; USB kľúče; tablety (prenosné počítače); príslušenstvo mobilných telefónov; šnúrky na mobilné telefóny; obaly na mobilné telefóny; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (stiahnuteľné); počítačový softvér poskytovaný z internetu; počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; počítačové hry (softvér); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové operačné programy (nahraté); počítačové rozhrania; monitorovacie počítačové programy; 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; sťahovateľné hudobné súbory; elektronické publikácie (sťahovateľné)“ v triede 9 a služby „telekomunikačné služby; komunikácia mobilnými telefónmi; informácie v oblasti telekomunikácií; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; hlasová odkazová služba; posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; telefónne telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom predplatených telefónnych volacích kariet; telefónne a mobilné služby; prenos SMS správ, obrázkov, reči, zvuku, hudby a textovej komunikácie medzi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami (telekomunikačné služby); telekomunikačné služby v oblasti prenosu krátkych textových správ (SMS)“ v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 11.5.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné

tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udeľí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky.

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

- a/ ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "register") so skorším právom prednosti,
- b/ medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c/ ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka Európskej únie*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d/ označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len "prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 11.5.2016 uviedol, že slovné označenie „TOTO“ prihlásené pre tovary *„telekomunikačné prístroje a zariadenia; počítače; užívateľské počítače; prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; periférne zariadenia počítačov; notebooky (prenosné počítače); počítačový hardvér; počítačové pamäte; mobilné telefóny; vysielacie elektronických signálov; telegrafy (prístroje); telefónne prístroje; prenosné telefóny; modemy; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); routery; telefónne ústredne; bezdrôtové telefóny; smartfóny; telefónne prístroje; USB kľúče; tablety (prenosné počítače); príslušenstvo mobilných telefónov; šnúrky na mobilné telefóny; obaly na mobilné telefóny; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (stiahnuteľné); počítačový softvér poskytovaný z internetu; počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; počítačové hry (softvér); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové operačné programy (nahraté); počítačové rozhrania; monitorovacie počítačové programy; 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; sťahovateľné hudobné súbory; elektronické publikácie (sťahovateľné)“* v triede 9 a služby *„telekomunikačné služby; komunikácia mobilnými telefónmi; informácie v oblasti telekomunikácií; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; hlasová odkazová služba; posielanie správ; telefonické služby; telefonická komunikácia; telefónne telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom predplatených telefónnych volacích kariet; telefónne a mobilné služby; prenos SMS správ, obrázkov, reči, zvuku, hudby a textovej komunikácie medzi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami (telekomunikačné služby); telekomunikačné služby v oblasti prenosu krátkych textových správ (SMS)“* v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk v zmysle § 6 citovaného zákona.

Úrad ďalej uviedol, že na základe prieskumu zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Európskej únie „TOTO“, slovná, č. EUTM 000202853, TOTO LTD, No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japonsko, s právom prednosti od 1.4.1996, ktorá je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké tovary, konkrétne *„elektronické komponenty“* v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad skonštatoval, že z porovnania prihláseného označenia a zapísanej ochrannej známky Európskej únie vyplynulo, že ide o označenie zhodné s ochrannou známkou Európskej únie so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké tovary, čo predstavuje prekážku zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 5636-2015 pre rovnaké tovary uvedené v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 18.7.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 známkov a dizajnov

Doručiť:
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava