

Banská Bystrica 11.05.2023
MOZ 1655272/N-39-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TV Nova s. r. o., Kříženeckého nám. 1075/5, 152 00 Praha 5, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, Patentová a známková kancelária, Ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1, proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej obrazovej ochrannej známke „Hi nova“ č. 1655272 majiteľa China Post Communications Equipment Co., Ltd. 6/F, Block D, No. 156, Fuxingmennei street, Xicheng District 100031 Beijing, Čína (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14.4.2022, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1655272 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke „Hi nova“ č. 1655272 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 30.7.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých služieb zverejnenej známky v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „NOVA“ č. 214088 s právom prednosti od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka), obrazovej ochrannej známky „nova“ č. 206255 s právom prednosti od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) a slovnej ochrannej známky „NOVASHOPPING“ č. 206257 od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka).

K samotnej podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že všetky obsahujú slovo „NOVA“, resp. „nova“ ako dominantný slovný prvok a vzhľadom na to vyhodnotil označenia ako podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska vo vysokej miere. Poukázal na to, že zverejnená známka je obrazová, avšak jej grafika je minimálna, spočíva len miernej úprave písma.

Prihlásené služby v triede 38 zverejnenej známky považuje namietateľ za zhodné a podobné so zapísanými službami v triede 38 starších ochranných známok, pretože sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, uspokojujú ich rovnaké potreby a možno si ich zakúpiť alebo objednať na tých istých predajných miestach.

Namietateľ v zhrnutí upozornil, že slovo „nova“ je základom jeho známkového radu, a vyskytuje sa nie len ako súčasť jeho ochranných známk, ale je súčasťou aj väčšiny názvov jeho televíznych kanálov, napr. NOVA, NOVA INTERNATIONAL, NOVA SPORT dostupných aj na Slovensku. Ide tak podľa názoru namietateľa o silný známkový prvok, ktorý je nepretržite používaný od roku 1994 v Českej republike s presahom aj na Slovensko. Namietateľ vyjadril obavu, že pokiaľ verejnosť zbadá službu prihlasovateľa označenú zverejnenou známkou, bude sa s najväčšou pravdepodobnosťou domnievať, že ide o ďalšiu službu namietateľa, t. j. verejnosť by sa mohla mylne domnievať, že predmetné služby pochádzajú od namietateľa, resp. od ekonomicky alebo zmluvne prepojených osôb.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené služby v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 24.10.2022 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 24.1.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná obrazová ochranná známka „Hi nova“ č. 1655272, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom China Post Communications Equipment Co., Ltd. 6/F, Block D, No. 156, Fuxingmennei street, Xicheng District 100031 Beijing, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 14.4.2022, s právom prednosti od 9.3.2022 s účinkami v Slovenskej republike, pre služby v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TV Nova s. r. o., Kříženeckého nám. 1075/5, 152 00 Praha 5, Česká republika, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „NOVA“ č. 214088 s právom prednosti od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),
- obrazovej ochrannej známky „nova“ č. 206255 s právom prednosti od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka, a
- slovnej ochrannej známky „NOVASHOPPING“ č. 206257 s právom prednosti od 24.10.2001, zapísanej pre služby v triedach 35, 38 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ založil odôvodnenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na uvedených troch ochranných známkach. Z dôvodu miery podobnosti zverejnenej známky a starších ochranných známk bude uplatnené ustanovenie preskúmané najskôr v súvislosti so slovnou ochrannou známkou „NOVA“ č. 214088 (prvá staršia ochranná známka).

Porovnanie služieb

Zverejnená známka je prihlásená pre služby:

v triede 38 – „*television broadcasting; cable television broadcasting; message sending; communications by cellular phones; satellite transmission; providing telecommunications connections to a global computer network; providing access to databases; streaming of data; computer aided transmission of messages and images; rental of telecommunication equipment; providing internet chatrooms; videoconferencing services; providing online forums; telephone services; communications by telephone; providing information in the field of telecommunications; providing user access to global computer networks; radio communications*“ [televízne vysielanie; káblové televízne vysielanie; odosielanie správ; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; satelitný prenos; poskytovanie telekomunikačných pripojení ku globálnej počítačovej sieti; poskytovanie prístupu k databázam; streamovanie údajov; prenos správ a obrázkov pomocou počítačov; prenájom telekomunikačných zariadení; poskytovanie diskusných miestností na internete; videokonferenčné služby; poskytovanie on line fór; telefónne služby; telefonická komunikácia; poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií; poskytovanie užívateľského prístupu ku globálnym počítačovým sieťam; rádiová komunikácia].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 35 – „marketing, poskytovanie multimedialných informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode, merchandising, obchodný franchising, automatizované spracovanie dát, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu matematických a štatistických údajov“,

v triede 38 – „televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod., služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia, poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov, informačná kancelária, poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním, televízne spravodajstvo“,

v triede 41 – „nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov, tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne, alebo vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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.

Pred samotným posúdením kolíznych služieb v triede 38 je potrebné uviesť, že ide zhodne o telekomunikačné služby, ktoré umožňujú ľuďom spolu komunikovať prostriedkami na diaľku, alebo o služby súvisiace s televíznym či rozhlasovým vysielaním, ktoré sú v predmetných zoznamoch pomenované buď zhodnými pojmami alebo pojmami príbuznými.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 38 pre služby „televízne vysielanie; káblové televízne vysielanie“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými službami „televízne vysielanie“ v triede 38.

Za zhodné so zapísanými službami možno považovať aj služby prihlásené v triede 38 „odosielanie správ; streamovanie údajov; prenos správ a obrázkov pomocou počítačov; satelitný prenos“, ktoré zodpovedajú pojmom formulovaným v triede 38 prvej staršej ochrannej známky ako „výmena správ; šírenie a výmena správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod.“.

Zverejnená známka je prihlásená aj pre „poskytovanie informácií v oblasti telekomunikácií“ v triede 38, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými službami v rovnakej triede „poradenská činnosť v oblasti oznamovacích prostriedkov; informačná kancelária; poskytovanie informačných služieb prostredníctvom počítačov v súvislosti s televíznym vysielaním“ pre prvú staršiu ochrannú známku.

Prihlásené služby „komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; poskytovanie telekomunikačných pripojení ku globálnej počítačovej sieti; poskytovanie prístupu k databázam; poskytovanie diskusných miestností na internete; videokonferenčné služby; poskytovanie on line fór; telefónne služby; telefonická komunikácia; poskytovanie užívateľského prístupu ku globálnym počítačovým sieťam; rádiová komunikácia“, možno považovať za zhodné so zapísanými službami „telematika; výmena správ; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe, audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov a pod., služby na internete súvisiace s televíznym vysielaním, organizačné a technické zabezpečovanie televízneho vysielania, komunikácia“. Ide o služby, ktoré zhodne zabezpečujú komunikáciu, resp. služby poskytujúce šírenie obrazového alebo zvukového signálu. Takéto služby, ktoré možno označiť za rovnaké, pretože porovnávané služby sú poskytované rovnakým spotrebiteľom, ktorí ich využívajú na rovnaký účel a môžu byť poskytované rovnakými podnikateľskými subjektmi. Zároveň je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka zapísaná aj pre službu „telematika“, ktorá sa zaoberá kombináciou prenosu a spracovania dát so zobrazovacími a inými zdieľovacími systémami a prostriedkami, pričom využíva technológie bezdrôtového prenosu dát, ako sú mobilné telefóny a satelitné siete. Pod túto službu tak možno zahrnúť aj predmetné konkrétne pomenované služby v triede 38.

Porovnanie označení

Zverejnená známka
(MOZ 1655272)

Prvá staršia ochranná známka
(OZ 214088)

Hi nova

NOVA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že obrazovú zverejnenú známku tvorí prvok „Hi“, za ktorým je slovo „nova“ vyhotovené štylizovanými písmenami, pričom táto úprava spočívajúca len v jednoduchej úprave malých písmen abecedy, neovplyvní vnímanie druhého slovného prvku ako slovo „nova“.

Prvá staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom „NOVA“, pričom je potrebné zdôrazniť, že v prípade čisto slovných označení je chránené slovo ako také, a je teda pri posudzovaní nepodstatné, či je uvedené veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového označenia tvoreného slovným prvkom „Hi“ a za ním stojacim slovným prvkom s upravenou podobou písmen „nova“ s jednoslovným označením „NOVA“, pričom slovné prvky „nova“/„NOVA“ majú z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku, keďže pozostávajú zo štyroch rovnakých písmen, ktoré sú v skladbe slov umiestnené na rovnakých pozíciách. Prvá staršia ochranná známka je teda celá obsiahnutá v zverejnenej známke. Vizuálnej podobnosti medzi zverejnenou známkou a prvou staršou ochrannou známkou tak tieto odlišnosti – dve písmená „Hi“ a mierne štylizované písmená slovného prvku „nova“, nedokážu zabrániť, a vo vizuálnej pamäti spotrebiteľa zostane prednostne vnem zo zhodného slovného prvku „nova/NOVA“, a to aj pri zvážení skutočnosti, že začiatok označení spotrebiteľ vníma intenzívnejšie.

Zároveň je potrebné uviesť, že obrazová úprava zverejnenej známky spočívajúca v jednoduchej úprave písma spolu s písmenami „Hi“ je nedostatočná na potlačenie podobného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa. V danom prípade možno tiež predpokladať, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s dotknutými označeniami s určitým časovým odstupom, nebude schopný postrehnúť minimálne vizuálne

rozdiely medzi použitými slovnými prvkami. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení je podobný vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska budú zverejnená ochranná známka, ako aj prvá staršia ochranná známka interpretované v súlade s ich písanou podobou, teda staršia ochranná známka ako „no-va“, a zverejnená známka ako „hi no-va“, prípadne pri znalosti anglického jazyka môže byť zverejnená známka interpretovaná ako „hī no-va“, t. j. takmer identicky ako v slovenskom jazyku. Zároveň je potrebné uviesť, že nemožno vylúčiť len skrátenú interpretáciu zverejnenej známky ako „no-va“. Zvukový vnem vyvolaný oboma označeniami bude podobný, pretože v oboch zaznejú zhodné slabiky „no-va“.

Fonetické porovnanie možno zhrnúť do záveru, že i keď v úvode zverejnenej známky môže zaznieť spojenie hlások „hi/hī“, za ním však v každom prípade zaznie zrozumiteľné dvojslabičné slovo „no-va“, ktoré ako jediné bude interpretované v prvej staršej ochrannej známke, a preto možno konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska vo vyššej miere. V prípade skrátenej reprodukcie zverejnenej známky možno hovoriť o fonetickej zhode.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Slovný prvok „nova/NOVA“, ktorý je súčasťou zverejnenej známky a ako jediný tvorí prvú staršiu ochrannú známku, je pojmom označujúcim vybuchujúcu hviezdu, ktorej jasnosť sa mnohonásobne zvýši a potom pomaly, niekoľko rokov klesá na pôvodnú hodnotu a v preklade z francúzskeho do slovenského jazyka má význam „nov“. Zverejnená známka obsahuje aj prvok „Hi“, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená pozdrav *ahoj*. Slovo „hi“ patrí do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, a preto ho možno považovať za slovo zrozumiteľné relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. V kontexte zverejnenej známky a prvej staršej ochrannej známky a v spojení s príslušnými službami však priemerný slovenský spotrebiteľ bude slovný prvok „nova/NOVA“ pravdepodobne vnímať ako fantazijné slovo a nebude mu pripisovať konkrétny význam. Vzhľadom na uvedené skutočnosti v prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovami „Hi nova“ a „NOVA“ je tak nutné vychádzať z toho, že pokiaľ slovné prvky nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, tak sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie a odlíšenie týchto označení spotrebiteľom, v prípade znalosti anglického jazyka sú porovnávané označenia pre spotrebiteľov podobné v tom rozsahu, že v nich možno identifikovať slovný prvok „nova“ s rovnakým významom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb (tr. 38) široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti priemerný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže ide o služby spojené s vynakladaním finančných prostriedkov spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že bola zistená ich podobnosť vo vyššej miere z vizuálneho hľadiska, zhoda alebo podobnosť vo vyššej miere z fonetického hľadiska, a to v závislosti od spôsobu reprodukcie zverejnenej známky. Sémantické hľadisko bolo vyhodnotené konštatovaním, že slovné prvky buď nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie označení spotrebiteľom, resp. ich bude spotrebiteľ považovať za sémanticky podobné vzhľadom na zhodný prvok *nova*.

Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „NOVA“ je celý obsiahnutý v slovnom spojení „Hi nova“ zverejnenej známky, v ktorom je slovný prvok „nova“ samostatným prvkom oddeleným od písmen „Hi“ medzerou. Slovo „nova/NOVA“ možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným službám v triede 38 považovať za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou.

Zároveň boli prihlasované služby v triede 38 posúdené ako zhodné so zapísanými službami pre prvú staršiu ochrannú známkou v triede 38, a preto je nutné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámery zverejnenej známky s prvou staršou ochrannou známkou pri ich strete na trhu. Tu je potrebné dodať, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť bezprostredného porovnania označení naraz a vedľa seba, a preto ani pri vyššej pozornosti pri výbere dotknutých služieb nie je možné ich zámenu vylúčiť. Asociácia medzi dotknutými označeniami je taktiež vysoko pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaký a dištinkívny výraz „nova“ vs. „NOVA“, na základe ktorého sa spotrebiteľia môžu domnievať, že zverejnenou známkou označené služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu ako služby namietateľa, ktorý zároveň vlastní viacero starších ochranných známk, ktoré sú tvorené slovným prvkom „nova/NOVA“.

Keďže námietkam uplatneným z dôvodu pravdepodobnosti zámery s prvou staršou ochrannou známkou č. 214088 bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto 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

Doručiť:

Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária,
Ul. 29.augusta 2263/15
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Beijing Zhiwuyou Intellectual Property,
Service Co.,Ltd, Room 1410, Building 2, Yard 8 Chama Street, Xicheng District
100055 Beijing
Chine