



Banská Bystrica 11. 4. 2014
POZ 1193-2013/Z-170-2014

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1193-2013 s názvom Newport z 12.7.2013 prihlasovateľa Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, SK, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Juraj Lelák, 29. augusta 19, 811 09 Bratislava, SK,

sa zamíeta

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 6 citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 23.1.2014 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, 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 udelí 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 znáмок 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 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 23.1.2014 uviedol, že predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1193-2013 je slovné označenie „Newport“, ktoré je prihlasované pre služby *„administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom;*

obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoradovanie údajov v počítačových databázach; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; služby porovnávania cien; odborné posudky efektívnosti podnikov; prenájom predajných automatov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); hospodárske alebo ekonomické predpovede; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; obchodný prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; obchodné alebo podnikové audity) revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; stenografia; televízna reklama; psychologické testovanie na účely výberu zamestnancov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; správa počítačových súborov; vedenie účtovných kníh; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; robenie výpisov z účtu; distribúcia vzoriek tovarov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; prehľad tlače (výstrižkové služby); zoradovanie údajov v počítačových databázach“ v triede 35, „finančné analýzy; bankové služby priamo k zákazníkovi (homebanking); bankovníctvo; burzové makléřstvo; prenájom bytov; vydávanie cenín; úschova cenností; vydávanie cestovných šekov; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančný manažment; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; bankové hypotéky; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; poistenie proti nehodám; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie starožitností; oceňovanie šperkov; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známkov; odhady daňové (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); uzatváranie poisťiek; životné poisťky; poisťno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia: záručná pôžička; pôžičky (finančné úvery); prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; služby sporiteľní; správcovstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (makléřstvo); ubytovacie kancelárie (podnájom); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poisťiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie kreditných kariet; záložne; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov; finančné ohodnocovanie nezotátého lesného dreva; finančné ohodnocovanie vlny; finančné ohodnocovanie nezotátého dreva“ v triede 36 a „aktualizovanie počítačových programov; analýzy výťažnosti ropných polí; architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); podmorské bádanie; bakteriologický výskum; módné dizajnéřstvo; geologické expertízy; expertízy (inžinierske práce); výskum v oblasti fyziky; geodézia; geologický prieskum; geologický výskum; grafické dizajnéřstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; poskytovanie internetových vyhľadávačov; kalibrácia; kontrola kvality; kontrola ropných vrtov; výskum v oblasti kozmetiky; skúšky

materiálu; meteorologické informácie; návrh počítačových systémov; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; obnovovanie počítačových databáz; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; overovanie pravosti umeleckých diel; prenájom počítačov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenské služby v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; podmorský výskum; poradenstvo v oblasti úspory energie; analýzy výťažnosti ropných polí; predpovede počasia; meteorologické informácie; prenájom počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselné dizajnérstvo; ropný prieskum; prieskum ropných polí; analýzy počítačových systémov; prieskumy (inžinierske práce); projektovanie stavieb; štúdie technických projektov; vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum; údržba počítačových programov; skúšky materiálov; vypracovanie stavebných výkresov; projektová činnosť; technická kontrola automobilov; technický výskum; skúšanie textilu; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; urbanistické plánovanie; biologický výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; vytváranie oblakov; výzdoba interiérov; zememeračstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad na základe prieskumu zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Spoločenstva „Newport“, slovná, č. CTM 009250051, BOSTON R.E. Beteiligungsgesellschaft mbH, Stormarnring 22, D-22145 Stapelfeld, Nemecko, s právom prednosti od 15.7.2010. Je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby „*reklama a marketing; služby v oblasti manažmentu podnikania; podnikové riadiace a poradenské služby; organizovanie a podnikovo-hospodárske poradenstvo; vývoj užívateľských konceptov pre nehnuteľnosti z podnikovo-hospodárskeho hľadiska; vývoj projektov z podnikovo-hospodárskeho hľadiska; všetky vymenované služby v oblasti nehnuteľností; podnikovo-hospodárske a organizačné poradenstvo pri kúpe alebo predaji spoločností, ako aj podnikových podielov; sprostredkovanie a správa podielov vo firmách z podnikovo-hospodárskeho hľadiska; podiel na podniku z podnikovo-hospodárskeho hľadiska“* v triede 35, „*záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami; vývoj projektov v oblasti nehnuteľností z finančného hľadiska; spravovanie nehnuteľností, predovšetkým prenájom a dlhodobý prenájom, nákup a predaj nehnuteľností, ako aj manažment aktív a majetku; vývoj užívateľských konceptov pre nehnuteľnosti z finančného hľadiska; sprostredkovanie pozemkov a nehnuteľností; sprostredkovanie investorov, nadobúdateľov a prenajímateľov pozemkov a nehnuteľností; sprostredkovanie zmlúv o kúpe a predaji pozemkov a nehnuteľností; finančné služby; finančná analýza; finančné a organizačné poradenstvo pri kúpe a predaji pozemkov a nehnuteľností; finančné odhady, oceňovanie nehnuteľností; tvorba finančných posudkov; tvorba posudkov nehnuteľností; služby staviteľa, a to finančná príprava stavebných projektov; obchod s fondmi v oblasti nehnuteľností; koncepcia, vydávanie, umiestňovanie na trh a správa fondov v oblasti nehnuteľností (otvorené a zatvorené); starostlivosť o investorov z finančného hľadiska; finančné riadenie; finančné poradenstvo pri kúpe a predaji spoločností, ako aj podnikových účastí; sprostredkovanie zmlúv o nákupe a predaji podnikov, ako aj podnikových podielov; držba podielov v priemyselných podnikoch a spoločnostiach spravujúcich majetok a činnosti holdingu; sprostredkovanie a spravovanie finančných podielov v podnikoch“* v triede 36 a „*vývoj projektov v oblasti nehnuteľností a manažment nehnuteľnosti z technického hľadiska; technologické služby; stavebné poradenstvo (architektonické poradenstvo); technické poradenstvo a projektové plánovania; staviteľské služby, najmä technická príprava stavebných projektov“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej zistil, že na území Slovenskej republiky je platná zhodná ochranná známka Spoločenstva „NEWPORT“, slovná, č. CTM 001554971, Newport Electronics Inc., Riverbend Centre Box 4047, 06907-0047, Stamford, Spojené štáty americké, s právom prednosti od 3.3.2000. Je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; informácie a poradenstvo vo vzťahu k maloobchodným službám prostredníctvom internetu a katalógov v oblasti merania, kontroly, testovania, výroby, laboratórneho vybavenia; metrologických systémov, balenia, optiky, zariadení s optickými vláknami a riadenia pohybu tovarov“* v triede 35 a „*odstraňovanie problémov zariadení osobne a prostredníctvom telefónu, inžinierske projektovanie v oblasti merania a regulácie; technické konzultačné služby týkajúce sa meracích, skúšobných a kontrolných zariadení; technické poradenstvo a pomoc v oblasti merania, riadenia a regulácie priemyselných a laboratórnych parametrov; technické konzultácie a pomoc pri laboratórnom procese, meraní a kontrole, získavaní dát, vyhľadávaní; kalibrovanie a testovanie“* v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na území Slovenskej republiky je taktiež platná zhodná ochranná známka Spoločenstva „NEWPORT“, slovná, č. CTM 009888405, Instinet Holdings Incorporated, 1095 Avenue of the Americas, 10036, New York, Spojené štáty americké, s právom prednosti od 12.4.2011. Je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby „*smerovanie objednávok na cenné papiere a iné kótované finančné nástroje; programové a algoritmičné vytváranie a realizovanie objednávok na cenné papiere a iné kótované finančné nástroje; správa obchodných účtov pre správu cenných papierov a iných kótovaných finančných nástrojov*“ v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej je na území Slovenskej republiky platná zhodná ochranná známka Spoločenstva „NEWPORT“, slovná, č. CTM 000174698, NEWPORT ELECTRONIQUE SARL, 7 et 9, rue Denis Papin, F-78190, Trappes, Francúzsko, s právom prednosti od 1.4.1996. Je zapísaná okrem iného aj pre rovnaké služby „*inžinierske služby a informačné a počítačové softvérové služby v oblasti zariadení na meranie, riadenie a/alebo reguláciu teploty, vlhkosti, tlaku, napätia, sily, prietoku, hladiny, pH, zaťaženia, vibrácií, elektrického odporu, rýchlosti, prúdenia vzduchu, prúdu, frekvencie, koncentrácie iónov, vodivosti, zberu dát, zobrazenia a vyhľadávania a pre environmentálne technológie a služby; vývoj programov pre zariadenia na spracovanie dát*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania prihlasovaného označenia a zapísaných ochranných známk Spoločenstva vyplýva, že ide o označenie zhodné s ochrannými známkami Spoločenstva so skorším právom prednosti, ktoré sú zapísané pre iných majiteľov pre rovnaké služby, čo predstavuje prekážku zápisu označenia, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1193-2013 pre rovnaké služby uvedené v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 30.3.2014 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 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 je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Mgr. Juraj Lelák
29. augusta 19
811 09 Bratislava