



Banská Bystrica 24.7.2015
POZ 140-2014 /N-93-2015/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Editou Litvákovou, Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Top trendy v bývaní“ do registra ochranných známk, prihláseného 29.1.2014 prihlasovateľom MEDIA/ST, s.r.o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 140-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Top trendy v bývaní“, číslo spisu POZ 140-2014, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Top trendy v bývaní“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 140-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.10.2014 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že námietky sú založené na nasledujúcich národných ochranných známkach:

- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 192683 „TREND“ s právom prednosti od 30.11.1998, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známke č. 221869 „TREND“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke č. 231790 „TREND“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke č. 221112 „TREND TOP“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 221870 „TREND TOP“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 218853 „TREND TOP“ s právom prednosti od 20.10.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke č. 222002 „TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 217310 „trend top reštaurácie a hotely“ s právom prednosti od 5.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bolo prihlásené 29.1.2014 a z porovnania práva prednosti namietaných ochranných známk a zverejneného označenia je zrejme, že všetky namietané ochranné známky sú staršími ochrannými známkami.

Podľa namietateľa z porovnania zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že zverejnené označenie je so staršími ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a aj zo sémantického hľadiska zameniteľné.

Namietateľ k porovnaniu týchto označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že v prípade zverejneného označenia ide o označenie výrazne zameniteľné najmä so staršími ochrannými známkami č. 221870, 218853 a 217310, keďže ide o slovné ochranné známky v priloženej úprave, pričom jedinými použitými grafickými prvkami vo všetkých označeniach sú obdĺžnik, resp. štvorec, v ktorom je umiestnený text, a farba písma. Kolízne označenia zhodne obsahujú rovnaký slovný prvok „trend“ (v prípade zverejneného označenia je tento prvok uvedený v pluráli) v spojení so slovom „top“. Vo zverejnenom označení je slovný prvok „top trendy“ napísaný bielou farbou rovnako ako v starších ochranných známkach č. 221870 a 217310, v staršej ochrannej známke č. 218853 je biela farba použitá v slove „trend“.

Ďalej namietateľ uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je slovné spojenie „Top trendy“, čo prihlasovateľ zvýraznil aj jeho umiestnením na začiatok zverejneného označenia, väčším typom písma a tiež vložení do farebného štvorca. Namietateľ je presvedčený, že spotrebiteľia sa budú orientovať na trhu ponúkaných tovarov a služieb práve podľa slovného spojenia „Top trendy“.

Namietateľ konštatoval, že z vizuálneho hľadiska je zverejnené označenie podobné so staršími ochrannými známkami.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení z fonetického hľadiska. Uviedol, že vo zverejnenom označení sa slovné spojenie „Top trendy“ nachádza na prvom mieste, čo spôsobí, že zostane v pamäti spotrebiteľov najzreteľnejšie. Toto slovné spojenie je výrazne zameniteľné so slovným spojením „trend top“, ktoré sa nachádza v ochranných známkach č. 221112, 221870, 218853, 217310 a 222002, a to buď ako jediné alebo tiež na prvom mieste. Z uvedeného je podľa namietateľa zrejme, že celé staršie ochranné známky č. 217310 a č. 222002 sú obsiahnuté vo zverejnenom označení a tvoria jej podstatnú časť, ktorá je priemerným spotrebiteľom vnímaná prednostne. Okrem toho staršiu ochrannú známku č. 221870 môže spotrebiteľ reprodukovat' vzhľadom na výraznosť slovného prvku „TOP“ a vertikálne umiestnenie slovného prvku „TREND“ ako „TOP TREND“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú aj z fonetického hľadiska zameniteľné.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu označení zo sémantického hľadiska. Uviedol, že spoločná časť porovnávaných označení, ktorou je slovo „trend“ má význam „*celkový smer vývinu*“ (Krátky slovník slovenského jazyka VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1987) a ďalšia spoločná časť, slovo „top“ pochádza z anglického jazyka a má význam „*hlavný, prvý, popredný, predný, špičkový, vrcholový*“. Slovo „bývanie“ znamená „*miestnosť, miestnosti, v ktorých jednotlivec alebo rodina žije, má svoje bydlisko; syn. byt, príbytok*“ (Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006). Podľa namietateľa samotné slovo „bývanie“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s tlačovinami, časopismi, konferenciami zameranými na bývanie.

Namietateľ dodal, že slovné spojenie „Top trendy“, ktoré je dominantnou časťou zverejneného označenia, má nepopierateľne podstatnú úlohu z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti medzi poskytovanými tovarmi a službami na trhu.

Podľa namietateľa k rovnakému záveru možno prísť aj porovnaním zverejneného označenia s ostatnými staršími ochrannými známkami, ktoré tvoria jeho známkový rad.

Namietateľ uviedol, že držiteľ licencie k ochranným známkam, na ktorých sú založené námietky, a zároveň ich predchádzajúci majiteľ, spoločnosť TREND Holding s.r.o., je vydavateľský a produkčný dom, ktorého podnikateľskou aktivitou je najmä vydavateľská činnosť. Časopis TREND vyšiel prvýkrát v roku 1991 a odvtedy poskytuje svojim čitateľom najmä informácie z oblasti ekonomiky a podnikania. Okrem hlavného časopisu TREND držiteľ licencie vydáva aj celý rad ďalších publikácií a príloh obsahujúcich slovo TREND.

Ďalej namietateľ uviedol, že vzhľadom na prítomnosť slova „trend“, resp. slovného spojenia „top trend“ v porovnávaných označeniach existuje nebezpečenstvo zámenny označení pochádzajúcich od rôznych subjektov a tiež nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Podľa namietateľa spotrebiteľia si môžu vyvodiť záver, že namietateľ si rozširuje známkový rad aj o tovary a služby zamerané na oblasť bývania, dizajnu, stavebníctva, záhrady a architektúry, a preto sa môžu mylne domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, resp. držiteľa licencie.

Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho, fonetického aj zo sémantického hľadiska zameniteľné, a preto zverejnené označenie nemôže plniť svoju základnú funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych subjektov.

Namietateľ v súvislosti s tovarmi a službami uviedol, že porovnávané označenia sú prihlásené, resp. zapísané pre zhodné, prípadne podobné tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach boli naplnené.

V súvislosti s druhým namietaným dôvodom namietateľ uviedol, že pokiaľ ide o preukázanie dobrého mena ochrannej známky, je potrebné, aby boli splnené určité kvalitatívne a kvantitatívne kritériá. Kvantitatívne kritériá vypovedajú, aký je veľký stupeň známosti predmetnej známky na určitom území. Dobré meno sa získava v dôsledku intenzívneho, sústavného a väčšinou aj dlhodobého používania známky, ako aj jej propagácie. Medzi kvalitatívne kritériá patrí napríklad obchodná hodnota známky. Dôležitým kritériom je taktiež skutočnosť, že známka je používaná pre výroby dobrej povesti a mimoriadnej kvality.

Z predložených dôkazov je zrejmé, že ochranné známky namietateľa majú na území Slovenskej republiky dobré meno a sú známe širokému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, a to pokiaľ ide o:

- bežnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorú tvoria domácnosti a individuálni čitatelia,
- podnikateľské subjekty (živnostníci, obchodné spoločnosti atď.) a fyzické osoby riadiace činnosť podnikateľských subjektov,
- odbornú verejnosť v oblasti ekonomiky a manažmentu.

Ďalej namietateľ uviedol, že predchádzajúcim majiteľom väčšiny starších ochranných známk „TREND“ bola spoločnosť TREND Holding spol. s r.o., ktorá má k nim licenčné právo zapísané aj v registri ochranných známk.

Namietateľ dodal, že vydavateľstvo TREND Holding spol. s r.o. je vydateľský a produkčný dom, ktorého hlavnou podnikateľskou aktivitou je vydateľská činnosť, a to vydávanie týždenníka TREND, dvojtýždenníka PROFIT a ich príloh. Spoločníkmi a konateľmi tejto spoločnosti sú zakladatelia týždenníka „TREND“, novinári O. B., E. K. a E. H. Podľa namietateľa týždenník TREND patrí dlhodobo ku komerčne najúspešnejším titulom na slovenskom trhu a jeho prvé číslo vyšlo 6.11.1991 a odvtedy vychádza pravidelne jedenkrát týždenne, teda 52-krát ročne. Lososový novinový formát nahradil od 3.10.2002 praktický plnofarebný formát A4. Tento týždenník je zameraný na poskytovanie informácií čitateľom predovšetkým z oblasti ekonomiky a podnikania. Namietateľ dodal, že jeho spoločnosť pod značkou „TREND“ poskytuje objektívne a aktuálne informácie o ekonomike a podnikaní, ktoré sú prakticky využiteľné pri rozhodovaní podnikateľských subjektov, riadení obchodných spoločností a zároveň slúžia na získanie komplexného prehľadu. Podľa namietateľa značka „TREND“, ako vysoko dôveryhodná značka na slovenskom trhu ekonomických informácií, symbolizuje odbornosť, objektívnosť a spoľahlivosť.

Ďalej namietateľ uviedol, že 28.6.1993 denník The New York Times označil TREND za jednu z najúspešnejších novín v postkomunistickej Európe. V tom istom roku TREND vydal prvú tematicky orientovanú prílohu a v roku 1994 ho obohatilo 21 príloh. V súčasnosti tento týždenník vychádza už 22 rokov a spolu s ním pravidelne vychádzajú rôzne prílohy, z ktorých mnohé obsahujú vo svojom názve slovo „TREND“.

Od roku 1999 vychádzajú ročenky TREND TOP v reklame (dnes už TREND TOP v reklame a médiách), TREND TOP v priemysle a TREND TOP vo financiách, v ktorých sú obsiahnuté komplexné údaje o firmách a odvetviach, v dôsledku čoho predstavujú jedinečný zdroj porovnávania economickej úspešnosti firiem.

Od roku 2001 je vydávaná publikácia TREND TOP reštaurácie, ktorá mapuje a hodnotí gastronomické zariadenia na území Slovenskej republiky. Táto publikácia získala v roku 2003 novú podobu a aj názov, keď sa premenovala na TREND TOP reštaurácie a hotely.

V roku 2001 vznikla analytická jednotka TREND > analyses, ktorá pripravuje odvetvové analýzy vrátane detailných profilov spoločností a vlastné prognózy najdôležitejších makroúdajov. Tieto analýzy sú pod označením TREND > analyses zverejňované v ročenkách, prílohách týždenníka TREND, na internetovej stránke www.etrend.sk a v doplnenej podobe vychádzajú aj samostatne. Zároveň TREND > analyses vypracúva analýzy aj na objednávku.

Ďalej TREND organizuje konferencie zamerané na oblasť podnikania, manažmentu, marketingu, internetu, reklamy atď. (napr. Horeca manažment, Infotrendy, TOP manažment), TREND semináre a workshopy, diskusné fóra TREND Business Brunch pre manažment firiem a verejnú správu na vybrané aktuálne témy z ekonomiky a biznisu a alternatívny vzdelávací projekt pre stredné školy Myslíim ekonomicky.

Namietateľ dodal, že jeho spoločnosť prevádzkuje najväčší slovenský ekonomický spravodajský portál eTREND.sk a špecializované weby TRENDreality.sk, TRENDreštauracie.sk a ePROFIT.sk.

Za účelom preukázania vyššie uvedených skutočností namietateľ predložil dôkazy č. 2 až 8.

Namietateľ uviedol, že podľa prieskumu agentúry MEDIAN SK čítanosť týždenníka TREND v jednotlivých etapách roku 2010 bola 0,31 až 0,61 %, v roku 2011 bola 0,40 až 0,63 % a v roku 2012 bola 0,73 až 1,12 %.

Podľa online omnibusového prieskumu spoločnosti GfK realizovaného od 10. do 15.6.2010 na vzorke 1000 respondentov čítalo posledné vydanie časopisu TREND 147-tisíc čitateľov, niektoré vydanie za posledné tri mesiace 389-tisíc čitateľov a niekedy čítalo TREND 855-tisíc čitateľov.

Priemerný predaný náklad týždenníka TREND v rokoch 2001 až 2004 sa pohyboval približne medzi 14.000 až 15.000 kusmi. Podľa Kancelárie pre overovanie nákladov tlače ABC SR sa predaný náklad týždenníka TREND pohyboval v jednotlivých mesiacoch roku 2009 od 15.000 do 17.100 kusov, v roku 2010 od 13.100 do 14.300 kusov, v roku 2011 od 14.100 do 15.300 kusov, v roku 2012 od 13.100 do 14.100, v roku 2013 od 12.500 do 13.000 kusov.

Tržby z predaja časopisu TREND v roku 2003 predstavovali 116.443.000 Sk a v roku 2004 až 125.853.000 Sk. V roku 2010 predstavovali tržby vydavateľstva namietateľa 5.808.000 eur, v roku 2011 dosiahli 5.757.000 eur.

Súčasťou týždenníka TREND je aj inzercia. V rokoch 1997 a 1998 mal TREND podľa spoločnosti A-Connect najvyšší týždenný príjem z inzercie na Slovensku, čo preukazuje podľa namietateľa vysoký záujem o inzerovanie v časopise TREND a s tým spojené očakávania, že takáto inzercia osloví významný podiel spotrebiteľskej verejnosti. Týždenník TREND pôsobí taktiež ako mediálny partner rôznych podujatí.

Za účelom preukázania vyššie uvedených skutočností namietateľ predložil dôkazy č. 9 až 19.

Ďalej namietateľ uviedol, že dodávku týždenníka TREND zabezpečovala od októbra 2002 na základe zmluvy o distribúcii spoločnosť L.K. Permanent spol. s r.o. Distribúciu týždenníka TREND zabezpečovali na základe zmlúv viaceré spoločnosti vrátane spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s., ktorá ju zabezpečuje aj v súčasnosti (dôkazy č. 20 až 22).

Podľa namietateľa spoločnosť TREND Holding spol. s r.o. a spoločnosť namietateľa priebežne od začiatku svojej vydavateľskej činnosti propagovali týždenník TREND v médiách. Namietateľ dodal, že nasledujúce dôkazy potvrdzujú rozsiahlu reklamnú kampaň, ktorú jeho spoločnosť vyvíjala v rokoch 2010 až 2013. Cieľom reklamnej kampane bolo jednak efektívne informovanie potenciálnych čitateľov a jednak prezentácia časopisu TREND na verejnosti aj v samotnom časopise. Výraznou a dôkladnou reklamnou aktivitou si spoločnosť namietateľa udržiava svoj významný podiel na trhu a neustále zvyšuje povedomie o svojich produktoch.

Z predložených faktúr je taktiež zrejmé, že propagácia týždenníka TREND bola veľmi intenzívna a vynaložili sa na ňu značné finančné prostriedky. TREND a výhody jeho predplatenia boli propagované aj

v týždenníku TREND (dôkazy č. 23 až 27).

Ďalej namietateľ uviedol, že v apríli až júni 2000 spracovala agentúra AISA Slovensko prieskum na vzorke 1200 respondentov zameraný na znalosť a čítanosť týždenníka TREND a konkurenčných periodík. Podľa výsledkov prieskumu spokojnosť a lojalita čitateľov týždenníka TREND meraná indexom TRI*M dosiahla veľmi vysokú hodnotu 89 bodov, pričom spoločnosť Intratest Burke, ktorá je autorom tejto metódy, považuje za nadpriemerný výsledok už získanie 75 bodov. Podľa namietateľa si čitatelia TREND spájajú predovšetkým s kvalitnými informáciami. V týždenníku TREND nachádzajú čitatelia kvalitné a obsahovo cenné informácie a ďalším prínosom je ich spracovanie prijateľným a zrozumiteľným spôsobom. Za silné stránky týždenníka TREND čitatelia označujú objektivnosť, aktuálnosť a spoľahlivosť informácií, ich odbornú úroveň, orientáciu v ekonomickom dianí a užitočnosť informácií pre prácu. Čítanie týždenníka TREND ako mimoriadne užitočné alebo užitočné ohodnotilo 68 % čitateľov.

Ďalší prieskum zameraný na týždenník TREND uskutočnila agentúra NFO AISA na základe objednávky spoločnosti TREND spol. s r.o. vo februári 2002. Hlavným cieľom tohto kvalitatívneho prieskumu bolo získať bližšie informácie o vnímaní týždenníka TREND z pohľadu jeho čitateľov ako aj z pohľadu čitateľov iných ekonomických periodík. Z prieskumu vyplynulo, že čitatelia TRENDu aj čitatelia iných ekonomických periodík vnímajú TREND ako seriózne ekonomický týždenník. Podľa výsledkov prieskumu je TREND spomedzi všetkých periodík s ekonomickou tematikou na Slovensku vnímaný ako titul s najspoľahlivejšími informáciami, ktorý poskytuje odborné, detailné a komplexné informácie. Zároveň je vnímaný ako najobsiahlejšie ekonomické periodikum. Čitatelia TRENDu hodnotili tento titul ako najviac mienkotvorný a najpraktickejší spomedzi ekonomických periodík na trhu. Čitatelia aj nečitelia spoločne vnímajú TREND ako naj dôveryhodnejšie a najkomplexnejšie ekonomické periodikum. S TRENDom si spájajú odbornosť redaktorov a prispievateľov, hlboké analýzy a detailné informácie, široký záber informácií, aktuálnosť a jedinečnosť informácií.

V máji a júni 2002 pripravila spoločnosť AISA Slovensko pre Trend Holding spol. s r.o. kvantitatívnu štúdiu zameranú na test nového konceptu týždenníka TREND v súvislosti s plánovanou zmenou formátu z novinovej podoby na magazínovú. Respondentmi boli čitatelia, ktorí čítali TREND aspoň dva roky. Zo štúdie vyplynulo, že z pohľadu čitateľov TREND poskytuje prehľad o ekonomickom dianí, je aktuálny, dôveryhodný, seriózne, profesionálny, progresívny, prehľadný a má dobrú úroveň článkov. Taktiež nový koncept týždenníka TREND bol čitateľmi prijatý veľmi pozitívne a väčšina čitateľov ho hodnotila ako zrozumiteľný, profesionálny, moderný, pre ľudí ako som ja, aktuálny, seriózne, dôveryhodný, progresívny, spoľahlivý, výnimočný a určený pre širšie spektrum ľudí. Z obsahovej stránky bol nový koncept týždenníka TREND hodnotený ako odborný, s dobrou úrovňou článkov, poskytujúci komplexné a praktické informácie a prehľad o ekonomickom dianí. Väčšina čitateľov (91 %) prejavila spokojnosť s predchádzajúcou podobou týždenníka TREND, pričom zároveň väčšina čitateľov hodnotila nový TREND ako ešte lepší (dôkazy č. 28 až 30).

Ďalej namietateľ uviedol, že časopis TREND a jeho novinári a fotografi získali množstvo prestížnych ocenení. Namietateľ z nich uviedol nasledovné:

- v Novinárskej cene 2012 – Cena združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska za článok „Korupčné schémy sú už dokonale zvrátené“ (Ivan H., Trend),
- cena EÚ pre novinárov za rok 2011 – Spolu proti diskriminácii! Za článok „Prečo Slovensko hlúpe“ (Pavol S., Trend),
- 5 nominácií na Novinársku cenu 2011,
- v Novinárskej cene 2010 – Najlepší analyticko-investigatívny prípevok v printových médiách za článok „Zlatom dláždené cesty“ (Ján K., Trend),
- v Novinárskej cene 2009 – Najlepší analyticko-investigatívny prípevok v printových médiách za sériu „Sanitkový tender“ (Gabriel B., Trend) a Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska za sériu „Kauza emisie“ (Kristián S.),
- v Slovak Press Photo 2012 - Grand Prix – cena J. M. P. za fotografiu „Posledný portrét majstra K.“ (Maňo Š., Trend)
- v Slovak Press Photo 2013 – 1. miesto v kategórii portrét za fotografiu „Harley-Davidson Guys without Bikes“ (Maňo Š., Trend, Profit) (dôkazy č. 31 až 37).

Namietateľ vyslovil svoje presvedčenie, že predložené dôkazy preukazujú, že ochranné známky „TREND“ získali dobré meno, a preto používanie zverejneného označenia na prihlasovaných tovaroch a službách môže ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známok a byť im na ujmu.

Namietateľ poznamenal, že úrad v minulosti zamietol obdobnú prihlášku majiteľa zverejneného označenia, a to prihlášku POZ 99-2008 „Top trendy v bývaní zdravo moderne komfortne“, prihlásenú pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41. Táto prihláška bola zamietnutá rozhodnutím úradu POZ 99-2008 N/184-2009/St na základe námietok predchádzajúceho majiteľa starších ochranných známk, spoločnosti TREND Holding, spol. s r.o., z dôvodu zameniteľnosti so staršími ochrannými známkami (dôkaz č. 38).

Namietateľ k vyššie uvedenému dodal, že podľa § 3 ods. 5, druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov „správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 13.11.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.3.2015, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti a jej zafinovanie len na základe obsahu čiastočného slovného prvku, bez posúdenia ďalších vlastností označenia, je účelové a zavádzajúce. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti musí byť určený stupeň vizuálnej, fonetickej a sémantickej jedinečnosti. Vždy je nutné hodnotiť všetky tieto tri aspekty v spojitosti s celkovým dojomom.

Podľa prihlasovateľa pri porovnaní samotných označení je zřejmé, že pri prvom pohľade bez hlbšieho skúmania predmetné označenia nie sú zhodné, keďže sú prihlásené a používané v odlišných tvaroch, farbách aj písme a obsahujú odlišné slovné prvky. Jediným zhodným prvkom v uvedených označeniach je slovný prvok „Trend“, resp. „trendy“, avšak tento nie je vo zverejnenom označení dominantným prvkom.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval vizuálnemu hľadisku. Uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „Top trendy“, ktorý je výrazný, väčší veľkosťou aj umiestnením na ľavej strane, odkiaľ sa označenie začína čítať. Podľa prihlasovateľa sa namietateľ snaží účelovo vzbudiť dojem, že zverejnené označenie kopíruje označenie namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že z fonetického hľadiska je potrebné čítať celý slovný prvok zverejneného označenia a nielen vyňaté slovo „TREND“, resp. „trendy“. Podľa prihlasovateľa prízvuk bude práve na slove „Top“, ktoré sa nachádza na začiatku označenia. Na základe uvedeného prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je podobné s ochrannými známkami namietateľa z fonetického hľadiska.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval sémantickému hľadisku. Uviedol, že namietateľ sa aj pri sémantickom hľadisku venuje len slovnému prvku „trendy“ a bagatelizuje ostatné slovné prvky. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie je potrebné chápať celkovo ako „Top trendy v bývaní“, ktoré je doplnené informáciou, čoho sa tovary zverejneného označenia týkajú, že sa týkajú oblasti stavebníctva a vlastného bývania, a teda celkové zameranie spotrebiteľa bude odlišné od vnemov, ktoré v ňom vyvolajú iba slovné prvky „TREND“ alebo „trend top reštaurácie a hotely“.

Prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na uvedené rozdiely vo fonetickom, sémantickom, ale najmä vo vizuálnom hľadisku nepovažuje predmetné označenia za zameniteľné. Celkovo je potrebné konštatovať, že namietateľ účelovo posudzoval len slovný prvok „Trend“ bez bližšieho ohľadu na ostatné slovné alebo grafické prvky.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ je tohto názoru, že jediným oprávneným užívateľom označenia „TREND“ je on sám. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na všeobecné právo na označenie, podľa ktorého by majiteľ ochrannej známky nemal blokovať slovný prvok, ktorý je zároveň bežne známym a bežne používaným slovom v slovenskom jazyku.

Podľa prihlasovateľa namietateľ dodal množstvo dokladov potvrdzujúcich používanie slovného prvku „TREND“, avšak nemožno hovoriť o širšom poňatí ochrany pre všetky triedy tovarov alebo služieb. Okrem iného, slovný prvok „Trend“, resp. „trendy“ je súčasťou aj iných ochranných známk, niektoré sú skoršie ako najstaršia ochranná známka namietateľa č. 192683 a sú zapísané pre rovnaké triedy ako ochranné známky namietateľa. Ide o nasledujúce ochranné známky:

- slovnú ochrannú známku č. 167636 „TREND“ podanú 6.3.1990 a zapísanú pre tovary a služby

- v triedach 16, 35 a 42,
- slovnú ochrannú známku č. 173636 „MÓDA módne trendy - modely - inšpirácie“ podanú 22.10.1992 a zapísanú pre tovary v triede 16,
- slovnú ochrannú známku č. 178600 „TREND“ podanú 6.8.1993 a zapísanú pre tovary v triede 30,
- slovnú ochrannú známku č. 189620 „TREND 2000“ podanú 27.1.1999 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 37, 41 a 42,
- kombinovanú ochrannú známku č. 209845 „ANALÝZY A TRENDY“ podanú 27.4.2004 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 38 a 41,
- kombinovanú ochrannú známku č. 209846 „ANALÝZY A TRENDY“ podanú 27.4.2004 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 38 a 41,
- slovnú ochrannú známku v priloženej úprave č. 216688 „TREND marketing“ podanú 10.11.2005 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 38, 41 a 42,
- slovnú ochrannú známku č. 217237 „IW TREND“ podanú 15.12.2005 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 2, 20, 35, 37 a 40,
- kombinovanú ochrannú známku č. 217752 „VÍNO EZA TREND SVETOVÉ VÍNA“ podanú 1.2.2006 a zapísanú pre služby v triede 35,
- slovnú ochrannú známku č. 237554 „SaB - TRENDY BÝVANIE“ podanú 10.4.2012 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41,
- slovnú ochrannú známku č. 235450 „MEDIA/ST - trendy bývanie - zdravo - moderne - komfortne“ podanú 10.4.2012 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41,
- slovnú ochrannú známku č. 233833 „MEDIA/ST - trendy stavebníctvo - zdravo - moderne - komfortne“ podanú 10.4.2012 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41,
- kombinovanú ochrannú známku č. 234287 „Trend Hygiena“ podanú 12.9.2012 a zapísanú pre služby v triedach 35, 39 a 40,
- kombinovanú ochrannú známku č. 235048 „Trend“ podanú 12.9.2012 a zapísanú pre tovary v triedach 3, 5 a 16,
- kombinovanú ochrannú známku č. 234506 „KOBERCERCE TREND“ podanú 16.10.2012 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 27 a 35,
- kombinovanú ochrannú známku č. 237483 „lastauto omnibus TESTY - TECHNIKA - TRENDY“ podanú 9.12.2013 a zapísanú pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 40, 41 a 42,
- kombinovanú ochrannú známku č. 239230 „ANALÝZY A TRENDY“ podanú 14.5.2014 a zapísanú pre služby v triedach 38 a 41,
- kombinovanú ochrannú známku č. 239231 „ANALÝZY A TRENDY“ podanú 14.5.2014 a zapísanú pre služby v triedach 38 a 41,
- kombinovanú ochrannú známku č. 239232 „SHOWBIZ MÓDA - TRENDY - ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ podanú 14.5.2014 a zapísanú pre služby v triedach 35, 38, 41 a 42,
- kombinovanú ochrannú známku č. 238967 „SHOWBIZ MÓDA - TRENDY - ŽIVOTNÝ ŠTÝL“ podanú 14.5.2014 a zapísanú pre služby v triedach 35, 38, 41 a 42.

Podľa prihlasovateľa, namietateľ nie je teda jediným používateľom daného označenia v praxi, a preto si nemôže uplatňovať monopolizáciu daného slovného prvku len pre svoju osobu, keďže zároveň existuje viacero nezávislých subjektov používajúcich slovný prvok „Trend“, resp. „trendy“ pre rovnaké tovary a služby.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je len pokračovaním jeho známkového radu, kde bežnými prvkami sú slová „top“, „trendy“ a „bývanie“. Známkový rad je používaný od roku 2000 v súvislosti s tovarmi v triede 16 a súvisiacimi službami. Ide o nasledujúce ochranné známky: kombinované ochranné známky č. 198439 „Stavebníctvo a bývanie“, č. 224631 „SaB STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE“, č. 226738 „Top technológie zdravo - moderne - komfortne“, č. 226525 „Top hotelierstvo zdravo - moderne - komfortne“, č. 226526 „Top technológie zdravo - moderne - komfortne“, č. 228539 „NÍZKOENERGETICKÉ EKO bývanie MEDIA/ST“, č. 233731 „TOP FASHION STAŇTE SA SÚČASŤOU MÓDNEHO SVETA“ a slovné ochranné známky č. 224633 „SaB - Stavebníctvo a bývanie“, č. 237554 „SaB – TRENDY BÝVANIE“, č. 235450 „MEDIA/ST - trendy bývanie - zdravo - moderne - komfortne“, č. 233833 „MEDIA/ST - trendy stavebníctvo - zdravo - moderne - komfortne“.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je vydavateľom časopisu „Top trendy v bývaní“, ktorý vydáva pravidelne od roku 2006 (dôkaz – kópie predmetných výtlačkov časopisov).

Podľa prihlasovateľa vzhľadom na vyššie uvedené ochranné známky a najmä na pravidelné používanie

označenia „Top trendy v bývaní“ ako periodickej publikácie je tvrdenie namietateľa o podobnosti irelevantné, keďže prihlasovateľ používal predmetné zverejnené označenie dostatočne dlho na to, aby namietateľ vedel o danom časopise a jeho názve, a aby od roku 2006 strpel dané používanie označenia, najmä keď prihlasovateľ je zároveň majiteľom ochranných známk, ktoré už obsahujú uvedené slovné prvky.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ si taktiež uplatnil námietkový dôvod podľa § 7 písm. b), v súvislosti s ktorým sa odvolal na dobré meno ochrannej známky. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ sa zameriava len na slovný prvok „TREND“, ktorý je však súčasťou bežnej slovnej zásoby v slovenskom jazyku a hoci namietateľ prezentuje kontinuálne používanie označenia „TREND“ na území Slovenskej republiky pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, je potrebné poznamenať, že prihlasovateľ vydáva pod označením „Top trendy v bývaní“ časopis od roku 2006, čo aj jeho oprávňuje na ochranu svojho dlhoročne používaného označenia a slovných prvkov. Toto používanie označenia prihlasovateľa je teda taktiež dlhoročné, a teda namietateľ vedel o existencii takejto konkurencie, a preto nemožno vykladať ochranu označenia takto explicitne, nakoľko takýmto konaním by mohlo dochádzať k blokácii jednotlivých slovných prvkov neprímeraným spôsobom, čo by mohlo spôsobiť deformáciu konkurenčného prostredia, najmä ak obidva konkurenčné subjekty existujú na rovnakom trhu už viac rokov a najmä keď predmetom námietok voči prihláške zverejneného označenia nie je dôvod podľa § 5 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, t. j. konanie v zlej viere.

Podľa prihlasovateľa preto je dôležité použiť ochranu slovných prvkov pre jednotlivých súťažiteľov na trhu, práve kvôli presnejšiemu vymedzeniu ochrany tak, aby nevznikala nadmerná blokácia označení, čo by mohlo ohroziť slobodné fungovanie trhu.

V súvislosti s dokladmi namietateľa prihlasovateľ uviedol, že sám namietateľ uvádza, že označenie „TREND“ sa týka ekonomického periodika. Teda oblasti tlačovín, ktorých na trh veľké množstvo namietateľ neuvádza, a že sa nezaobera oblasťou bývania a stavebníctva, čo je hlavným predmetom prihlášky zverejneného označenia, čo je aj deklarované jednotlivými nedominantnými slovnými prvkami „trendy v bývaní“ zverejneného označenia. Podľa prihlasovateľa tak zverejnené označenie nie je v priamom konflikte so zameraním ekonomického periodika „TREND“ namietateľa.

Prihlasovateľ k rozhodnutiu úradu POZ 99-2008 N/184-2009/St, na ktoré sa namietateľ v námietkach odvolal, uviedol, že úrad rozhoduje pri svojej činnosti nezávisle od každého konania, pričom do úvahy berie všetky súvislosti vzťahujúce sa k danému časovému obdobiu a situácii na trhu, a preto dané rozhodnutie nemožno považovať za smerodajné, nakoľko je potrebné prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká, ako aj na to, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby boli námietky zamietnuté a zverejnené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „Top trendy v bývaní“, číslo spisu POZ 140-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 29.1.2014 prihlasovateľom MEDIA/ST, s.r.o., Moyzešova 35, 010 01 Žilina a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2014 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne pre tovary a služby:

trieda 16 – *„baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón; lepenka; katalógy; papierové kávové filtre; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie;*

plagáty; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie“,

trieda 35 – *„manažment v oblasti umenia; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných materiálov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41“,*

trieda 41 – *„činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu; činnosť v oblasti zábavy, kultúry a športu, na kultúrne a zábavné účely; organizovanie športových podujatí a súťaží; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií; činnosť umeleckej a športovej agentúry; informácie o možnostiach zábavy; produkcia filmov (nie reklamných); fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; usporadúvanie koncertov; organizovanie súťaží krásy; požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatury; usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných; usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia“.*

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava je majiteľom nasledovných ochranných známk:

- slovnej ochrannej známke č. 231790 „TREND“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známke č. 221869 „TREND“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 192683 „TREND“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.11.1998, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke č. 221112 „TREND TOP“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 221870 „TREND TOP“ (ďalej „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke v priloženej úprave č. 218853 „TREND TOP“ (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20.10.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známke č. 222002 „TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby

- v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnjej ochrannej známke v priloženej úprave č. 217310 „trend top reštaurácie a hotely“ (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 5.5.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.

V prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Spoločenstva k územiu Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 29.1.2014. Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno jeho starších ochranných známk primárne vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, na území ktorej platí jeho slovná prvá staršia ochranná známka a kombinovaná druhá staršia ochranná známka.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena jeho starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpis zo zoznamu periodickej tlače ministerstva kultúry Slovenskej republiky (dôkaz č. 2),
- ponuku vydavateľstva TREND HOLDING (dôkaz č. 3),
- titulné stránky Trendu v rokoch 2006 až 2014 (dôkaz č. 4),
- informačný materiál Trendu s novým rozmerom (dôkaz č. 5),
- propagačné materiály týždenníka TREND (dôkaz č. 6),

- pozvánku na konferenciu INFOTRENDY 98 (dôkaz č. 7),
- faktúry za tlač týždenníka TREND z roku 2009 – 5 ks, z roku 2010 – 5 ks, z roku 2011 – 5 ks, z roku 2012 – 5 ks, z roku 2013 – 1 ks (dôkaz č. 8),
- tlačný a predaný náklad týždenníka TREND 1/03 až 12/2004 (dôkaz č. 9),
- priemerný predaný náklad TRENDU a Hospodárskych novín v rokoch 2001 až 2004 (dôkaz č. 10),
- výsledky prieskumu čítanosti tlače za rok 2012, 2011 a 2010 (dôkaz č. 11),
- celkový predaj TRENDU 2000-2008 (dôkaz č. 12),
- kvantitatívny prieskum Gfk Slovakia, august – september 2011 – Prečo inzerovať v týždenníku TREND - TREND a produkty (dôkaz č. 13),
- kvantitatívny prieskum Gfk Slovakia, august – september 2011 – Prečo inzerovať v týždenníku TREND - Nákupné správanie čitateľov TRENDU (dôkaz č. 14),
- kvantitatívny prieskum Gfk Slovakia, august – september 2011 – Prečo inzerovať v týždenníku TREND - Čitatelia TRENDU (dôkaz č. 15),
- trhový podiel na trhu predaja výtlačkov 2000-2006 podľa ABC SR (dôkaz č. 16),
- priemerný tlačný a predaný náklad titulov prihlásených do systému overovania nákladov tlače v jednotlivých mesiacoch za rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (dôkaz č. 17),
- reálne tržby vydavateľov tlačných periodík v rokoch 2003, 2004 a 2005; tržby týždenníka TREND a jeho príloh v rokoch 2001 až 2004 (dôkaz č. 18),
- článok na webovej stránke www.etrend.sk z 19.10.2012 – z vydavateľstiev vlani najviac klesli tržby v Ringier Axel Springer (dôkaz č. 19),
- zmluvu o distribúcii tlače z 25.9.2002 a cenník (dôkaz č. 20),
- zmluvu o distribúcii tlače z 10.12.2003 (dôkaz č. 21),
- zmluvu o distribúcii tlače z 8.1.2013 a prílohu č. 1 k tejto zmluve (dôkaz č. 22),
- vizuál bilboardu zverejneného na jar 2010 (dôkaz č. 23),
- inzerciu predplatného časopisu TREND v časopise TREND v marci a apríli 2011 (dôkaz č. 24),
- fotodokumentáciu bilbordov zverejnených v októbri 2011 (dôkaz č. 25),
- inzerciu predplatného časopisu TREND v TRENDE v novembri a decembri 2012 (dôkaz č. 26),
- faktúry za reklamu týždenníka TREND z roku 2012 – 7 ks, z roku 2011 – 8 ks, z roku 2010 – 9 ks, z roku 2009 – 7 ks (dôkaz č. 27),
- výsledky prieskumu čítanosti týždenníka TREND z októbra 2004 (dôkaz č. 28),
- kvalitatívny prieskum o týždenníku TREND z februára 2002 (dôkaz č. 29),
- test nového konceptu týždenníka TREND – kvalitatívna štúdia z júna 2002 (dôkaz č. 30),
- článok z 23.4.2013 – Novinárska cena 2012/Ocenili sme najlepších slovenských novinárov (dôkaz č. 31),
- článok z 27.3.2012 – Novinárska cena Spolu proti diskriminácii! putuje do Trendu (dôkaz č. 32),
- tlačovú správu z 12.4.2012 – Príspevky nominované v súťaži Novinárska cena 2011 (dôkaz č. 33),
- článok na webovej stránke www.novinarskacena.sk – Víťazi 7. ročníka Novinárskej ceny 2010 sú známi (dôkaz č. 34),
- článok na webovej stránke www.novinarskacena.sk – Víťazi Novinárskej ceny 2009 (dôkaz č. 35),
- článok na webovej stránke www.hnonline.sk – Najlepšia slovenská fotka zvíťazila vďaka tínedžerom (dôkaz č. 36),
- článok na webovej stránke www.sme.sk zo 4.10.2012 – Na Slovak Press Photo sa najviac skloňoval Karol K. (dôkaz č. 37).

Z predložených dôkazných prostriedkov možno za relevantné považovať tie, ktoré pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred 29.1.2014, alebo tie, ktoré sa na toto obdobie vzťahujú, obsahujú staršiu ochrannú známku a je z nich zrejmy vzťah k namietateľovi.

Namietateľ uviedol, že predchádzajúcim majiteľom väčšiny starších ochranných známk „TREND“ bola spoločnosť TREND Holding spol. s r.o., ktorá má k týmto ochranným známkam zapísanú licenciu v registri ochranných známk úradu. Hlavnou podnikateľskou aktivitou vydavateľstva TREND Holding spol. s r.o. je vydavateľská činnosť, a to vydávanie týždenníka TREND a dvojtýždenníka PROFIT a ich príloh. Spoločníkmi a konateľmi tejto spoločnosti sú zakladatelia týždenníka TREND, novinári O. B., E. K. a L. H. Namietateľom uvedené skutočnosti svedčia o relevancii dôkazov aj vo vzťahu k predchádzajúcemu majiteľovi starších ochranných známk.

Z namietateľom predložených dokladov ďalej vyplýva, že kombinovanú druhú staršiu ochrannú známku „TREND“ používal namietateľ aj predchádzajúci majiteľ v relevantnom období na označovanie týždenníka TREND o hospodárstve a podnikaní. Tiež z nich vyplýva, že v tom istom období používal aj slovnú prvú

staršiu ochrannú známku „TREND“. Od roku 1999 vychádzajú tiež ročenky označené označením „TREND“, a to TREND TOP v reklame, dnes už TREND TOP v reklame a médiách, TREND TOP v priemysle a TREND TOP vo financiách, v ktorých boli obsiahnuté komplexné údaje o firmách a odvetviach. V roku 2001 prvýkrát vyšla publikácia TREND TOP reštaurácie, neskôr TREND TOP reštaurácie a hotely. V roku 2001 vznikla aj analytická jednotka TREND > analyses, ktorá pripravovala odvetvové analýzy vrátane detailných profilov spoločností a vlastné prognózy najdôležitejších makroúdajov. Namietateľ pod názvom TREND konferencie pravidelne organizoval odborné konferencie zamerané na oblasť podnikania, manažmentu, marketingu, internetu, reklamy a pod. Tiež organizoval TREND semináre a workshopy, diskusné fóra TREND Business Brunch pre manažment firiem a verejnú správu na vybrané aktuálne témy z ekonomiky a biznisu a alternatívny vzdelávací projekt pre stredné školy pod názvom „Myslím ekonomicky“. Zároveň namietateľ prevádzkoval najväčší slovenský ekonomický spravodajský portál eTREND.sk a špecializované weby TRENDreality.sk, TRENDreastauracie.sk a ePROFIT.sk. Elektronickú verziu týždenníka TREND poskytoval prostredníctvom internetovej stránky www.trend.sk, resp. www.etrend.sk (dôkazy č. 2 a 3).

Skutočnosti, ktoré uviedol aj namietateľ, že prvé číslo týždenníka TREND vyšlo 6.11.1991 a odvtedy vychádza pravidelne jedenkrát týždenne, teda 52-krát za rok a od 3.10.2002 vychádza v praktickom plnofarebnom formáte A4, vyplývajú z predložených dokladov, a to z dôkazu č. 4 (obsahuje vyobrazenia titulných stránok, obsahov a tiráží týždenníka TREND v období od 14.9.2006 do 23.10.2014), z dôkazu č. 5 (ktorý informuje, že od 3.10.2002 bude vychádzať týždenník „TREND“ v novej podobe, pričom obsahuje tiež informáciu, že od roku 1994 sú súčasťou TRENDu tematické a odvetvové prílohy), z dôkazu č. 6 (obsahuje cenník inzercie platný od 1.8.1996, propagačné materiály týkajúce sa konferencií organizovaných týždenníkom „TREND“ v roku 1997, cenník elektronického TRENDu platný od 1.1.1997, ponuku predplatného s archívom TRENDu 1999-2001), z prílohy č. 7 (z pozvánky na 2. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, z ktorej vyplýva, že týždenník „TREND“ od roku 1998 organizuje tam uvedené konferencie určené odborníkom zo všetkých oblastí hospodárstva).

V spojitosti s preukázaním vydávania a distribúcie týždenníka TREND namietateľ doložil aj faktúry za dodávky týždenníka TREND od spoločnosti DAPA, spol. s r.o., Bratislava a od spoločnosti TREND Visual, spol. s r.o., Bratislava, odberateľovi TREND Holding, s r.o., Bratislava z obdobia od 16.12.2009 do 9.1.2013 (každé číslo v niekoľkých tisícoch kusov), spolu 21 ks faktúr. Namietateľ doložil aj dve zmluvy o distribúcii tlače s firmou Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a. s. z 10.12.2003 s platnosťou do 31.12.2006 a z 8.1.2013 s platnosťou do 31.12.2013 (dôkazy č. 21 a 22). Ďalej doložil zmluvu o distribúcii uzavretú so spoločnosťou L.K. Permanent spol. s r. o. z 25.9.2002 s platnosťou na dobu neurčitú (dôkaz č. 20).

Dôkaz č. 9 obsahuje graf porovnávajúci tlačený a predaný náklad týždenníka TREND v období od januára 2003 do decembra 2004, predaný náklad sa v relevantnom období pohyboval v pásme medzi 14.000 a 15.000 kusov. Tieto údaje vyplývajú aj z dôkazu č. 12 a 16, pričom v rovnakom rozpätí sa pohyboval predaj TRENDu v rokoch 2000 až 2005 a v rokoch 2006 až 2008 predaný náklad TRENDu sa pohyboval v pásme medzi 16.000 až 18.000 kusov. Dôkaz č. 10 porovnáva priemerný predaný náklad TRENDu a Hospodárskych novín v rokoch 2001 až 2004, pričom v januári 2001 bol priemerný predaný náklad TRENDu 14.896 kusov a v októbri roku 2004 bol 15.061 kusov. Podľa Kancelárie pre overovanie nákladov tlače ABC SR sa predaný náklad týždenníka TREND pohyboval v jednotlivých mesiacoch roku 2009 od 15.000 do 17.100 kusov, v roku 2010 od 13.100 do 14.300 kusov, v roku 2011 od 14.100 do 15.300 kusov, v roku 2012 od 13.100 do 14.100 kusov a v roku 2013 od 12.500 do 13.000 kusov (dôkaz č. 17).

Podľa prieskumu agentúry Median SK čítanosť týždenníka TREND v jednotlivých etapách roku 2010 bola 0,31 až 0,61 %, v roku 2011 bola 0,40 až 0,63 % a v roku 2012 bola 0,73 až 1,12 % (dôkaz č. 11).

Podľa online omnibusového prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, realizovaného od 10. do 15.6.2010 na vzorke 1000 respondentov čítalo posledné vydanie týždenníka TREND 147-tisíc čitateľov, niektoré vydanie za posledné 3 mesiace 389-tisíc čitateľov a niekedy čítalo tento týždenník 855-tisíc čitateľov. 81 % čitateľov má vysokoškolské vzdelanie, priemerný vek čitateľov je 33 rokov a 71 % čitateľov má vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania (dôkazy č. 13, 14 a 15).

Podľa dôkazu č. 18 tržby z predaja časopisu TREND v roku 2003 predstavovali 116.443.000 Sk, v roku 2004 predstavovali 125.853.000 Sk a v roku 2005 predstavovali až 129.577.000 Sk. Podľa dôkazu č. 19 v roku 2010 predstavovali tržby vydavateľstva namietateľa 5.808.000 eur (z toho tržby z inzercie 3.966.000 eur) a v roku 2011 dosiahli 5.757.000 eur (z toho tržby z inzercie 3.694.000 eur).

Dôkazy č. 23 až 27 sa týkajú propagácie týždenníka TREND. Ako dôkaz č. 23 namietateľ predložil fotodokumentáciu bilbordov zverejneného na jar 2010 s reklamou na týždenník TREND (1 bilbord). Aj dôkaz č. 25 obsahuje fotodokumentáciu bilbordov zverejnených v októbri 2011 s reklamou na týždenník TREND (7 bilbordov). Ako dôkazy č. 24 a 26 predložil namietateľ inzerciu predplatného týždenníka TREND v týždenníku TREND z marca a apríla 2011 a z novembra a decembra 2012. Ďalej namietateľ predložil faktúry z rokov 2009 (7 kusov), 2010 (9 kusov), 2011 (8 kusov) a 2012 (7 kusov) za inzerciu týždenníka TREND v denníkoch (resp. týždenníkoch) SME, GEO-magazín, AUTO7 aktuál, PLUS 7 DNÍ a o propagácii týždenníka TREND aj ďalšími formami, ako je reklamné vysielanie v médiách (Radio Expres, FUN RADIO, Markíza Slovakia), umiestnenie vonkajšej reklamy, propagácia v rámci medzinárodných konferencií a podobne (dôkaz č. 27).

Namietateľom predložený dôkaz č. 28 obsahuje výsledky prieskumu čítanosti týždenníka TREND na vzorke 1000 respondentov z októbra 2004, kedy počet pravidelných čitateľov TRENDu bol minimálne 44 tisíc čitateľov, v prípade Hospodárskych novín to bolo minimálne 63 tisíc čitateľov. V rámci čitateľskej populácie od 15 do 79 rokov 19,9 % uviedlo že TREND niekedy čítal, 3,2 % v priebehu minulých 6 mesiacov, 5,5 % v priebehu minulých 3 mesiacov, 2,3 % v priebehu minulého týždňa, 1,9 % posledné vydanie, 1,6 % neuviedlo žiadnu odpoveď a 65,7 % respondentov uviedlo, že týždenník TREND nikdy nečítali. Čitateľom, ktorí za posledné tri mesiace čítali TREND aspoň raz, prináša TREND podľa predloženého prieskumu GfK dobrú orientáciu v ekonomike, rady ako investovať, informácie pre prácu a štúdium a pocit výnimočnosti, týždenník TREND je podľa nich užitočný, dôveryhodný, pre každého kto chce napredovať, pre ľudí „ako som ja“ a exkluzívny pre úzku skupinu ľudí. Hlavným cieľom kvalitatívneho prieskumu o týždenníku TREND z februára 2002 (dôkaz č. 29) bolo získať bližšie informácie o vnímaní týždenníka TREND z pohľadu jeho čitateľov aj z pohľadu čitateľov iných ekonomických periodík. Jedným zo zistení bolo napr. aj to, že ako podstatu značky čitatelia vnímajú serióznosť, nečitelia odbornosť, ako kľúčové hodnoty značky orientáciu a napredovanie (čitelia), profesionalitu (nečitelia), ďalej účastníci prieskumu uvádzali v súvislosti s TRENDom, že je dlho na trhu, jeho odbornosť, že je určený pre manažérov, vzdelaných ľudí a pod., zatiaľ čo napr. Hospodárske noviny charakterizovali ako denník poskytujúci všeobecnú ekonomickú orientáciu pre bežných ľudí. Jedným z hlavných zistení prieskumu bolo, že TREND má na Slovensku výrazné a výnimočné postavenie medzi periodikami s ekonomickou tematikou. Čitateľmi aj nečitateľmi je vnímaný ako titul s dobrou povestou a tradíciou, ako titul s najspoľahlivejšími informáciami, ktorý poskytuje odborné, detailné a komplexné informácie. V rámci titulov na trhu tlačených periodík boli zo strany respondentov prieskumu do jednej skupiny „ekonomické informácie pre prácu“ zaradené tituly „TREND“, „Profit“, „Hospodárske noviny“ a „Hospodársky denník“. Ostatné tituly boli zaradené do skupín „denníky pre všetkých, o všetkom“ a „oddychové časopisy na voľný čas“. Z dôkazu č. 30, kvantitatívna štúdia z júna 2002, ktorú pripravila AISA Slovensko, vyplýva veľmi pozitívne hodnotenie nového konceptu týždenníka TREND zo strany spotrebiteľov. Respondentmi boli čitatelia, ktorí čítali TREND aspoň dva roky. Zo štúdie vyplynulo, že z pohľadu čitateľov TREND poskytuje prehľad o ekonomickom dianí, je aktuálny, dôveryhodný, seriózny, profesionálny, progresívny, prehľadný a má dobrú úroveň článkov. Taktiež nový koncept týždenníka TREND bol čitateľmi prijatý veľmi pozitívne. Väčšina čitateľov ho hodnotila ako zrozumiteľný, profesionálny, moderný, pre ľudí ako som ja, aktuálny, seriózny, dôveryhodný, progresívny, spoľahlivý, výnimočný a určený pre širšie spektrum ľudí. Z obsahovej stránky bol nový koncept týždenníka TREND hodnotený ako odborný, s dobrou úrovňou článkov, poskytujúci komplexné a praktické informácie a prehľad o ekonomickom dianí. Väčšina čitateľov (91%) prejavila spokojnosť s predchádzajúcou podobou týždenníka TREND, pričom zároveň väčšina čitateľov hodnotila nový TREND ako ešte lepší.

Namietateľ doložil aj články z rokov 2009 až 2013 a tlačovú správu z 12.4.2012 (dôkazy č. 31 až 37), z ktorých vyplýva, že časopis TREND a jeho novinári a fotografi získali množstvo prestížnych ocenení.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že namietateľ predložil relevantné dôkazy vzťahujúce sa na územie Slovenskej republiky a pochádzajúce z obdobia pred dátumom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno slovnej prvej staršej ochrannej známky „TREND“ a kombinovanej druhej staršej ochrannej známky „TREND“. Prvé číslo týždenníka TREND vyšlo 6.11.1991 a odvtedy vychádza pravidelne jedenkrát týždenne, teda 52-krát ročne. V súčasnosti tento týždenník vychádza už 22 rokov a spolu s ním pravidelne vychádzajú rôzne prílohy, ktoré obsahujú vo svojom názve slovo „TREND“. Podľa predložených dokladov predaný náklad predstavuje nezanedbateľné množstvá. Namietateľom predložené dôkazy preukazujú tiež aktívnu propagáciu týždenníka „TREND“ v tomto období na celom území Slovenskej republiky (v periodikách, médiách s celoslovenskou pôsobnosťou, bilbordoch atď.). V tejto

súvislosti je potrebné uviesť, že ide o týždenník určený a vyhľadávaný užšou skupinou spotrebiteľov, pre ktorých plní funkciu zdroja odborných ekonomických informácií, a preto je potrebné aj v tomto smere vnímať predané množstvá. Ďalej je potrebné prihliadať na to, že odberateľmi sú často firmy, čo znamená, že podiel verejnosti, ktorá s týždenníkom priamo prichádza do styku je ďaleko vyšší, ako množstvo zákazníkov, ktorí si týždenník skutočne kupujú. Všetky predložené doklady je potrebné zároveň vnímať v kontexte charakteristík relevantného trhu, t. j. že v rámci trhu s periodikami najznámejšie tituly poznajú tak čitatelia ako aj nečitatelia, čo napokon vyplynulo aj z predložených dokladov. V prípade týždenníka TREND preto možno považovať za preukázanú rozsiahlu znalosť tohto týždenníka medzi spotrebiteľmi a jeho známosť, zároveň možno považovať za preukázané, že týždenník má spotrebiteľmi uznávanú kvalitu, a to opätovne tak z radov čitateľov, ako aj nečitateľov týždenníka. Považujú ho za titul s dobrou povestou a tradíciou, ako titul so spoľahlivými informáciami, ktorý poskytuje odborné, detailné a komplexné informácie. Napokon je potrebné uviesť, že aj vysoký záujem o inzerciu v týždenníku „TREND“ je tiež významným dôkazom o jeho dobrom mene. Na základe uvedených skutočností možno preto konštatovať, že ochranné známky č. 231790 „TREND“ a č. 221869 „TREND“, teda prvá a druhá staršia ochranná známka, sú vo vzťahu k zapísaným tovarom „periodiká“ a službám „vydavateľská činnosť a reklamná činnosť“, a to konkrétne pre vydávanie a reklamu v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, doprave, reštauráciách, hoteloch a nehnuteľnostiach, ochrannými známkami s dobrým menom.

Vzhľadom na skutočnosť, že dobré meno bolo preukázané len v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky, sa úrad bude zaoberať posudzovaním splnenia ďalších zákonných podmienok podľa § 7 písm. b) citovaného zákona vo vzťahu k týmto starším ochranným známkam.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 140-2014)



Prvá staršia ochranná známka
(OZ č. 231790)

TREND

Druhá staršia ochranná známka
(OZ č. 221869)



Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného kombinovaného označenia so slovnou prvou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie tvorí fialový štvorec, v ktorom je umiestnené slovné spojenie „Top trendy“ napísané malými tlačnými písmenami bielej farby, okrem úvodného písmena „T“ v slove „Top“, ktoré je veľké. Uvedené slovné spojenie je usporiadané v dvoch riadkoch pod sebou tak, že na prvok „trendy“ bezprostredne nadväzuje slovný prvok „v bývaní“ napísaný, v porovnaní so slovným spojením „Top trendy“, o niečo menším písmom červenej farby. Prvú staršiu ochrannú známku tvorí slovo „TREND“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Vzhľadom na skutočnosť, že v dominantnom slovnom prvku „Top trendy“ zverejneného označenia sa nachádza podobný slovný prvok „trendy“ vs. „TREND“, možno konštatovať nízku mieru vizuálnej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

V prípade zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky ide o porovnanie kombinovaných farebných označení, ktoré **z vizuálneho hľadiska** možno hodnotiť ako čiastočne podobné, a to hlavne vďaka ich grafickej úprave, keďže v oboch prípadoch sú podobné slovné prvky „Top trendy“ vs „TREND“ v bielej farbe umiestnené v ploche tvaru štvorca, či obdĺžnika, kontrastnej tmavej farby (fialovej resp. tmavočervenej).

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak spotrebiteľ slovné prvky „Top trendy v bývaní“ zverejneného

označenia najpravdepodobnejšie prečíta ako „top trendy v bývaní“, resp. len ako „top trendy“. Prvú a druhú staršiu ochrannú známku spotrebiteľ prečíta ako „trend“. V porovnávaných označeniach teda zaznie rovnaké slovo „trend“, avšak dĺžka reprodukováných označení je rozličná a aj začiatok i zakončenie zvukového vnemu je odlišné, a preto možno konštatovať, že zverejnené označenie je s prvou a druhou staršou ochrannou známkou podobné z fonetického hľadiska len v nízkej miere.

Pri porovnávaní zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky **zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slovo „trend“ má v ekonómii význam „základný smer hospodárskeho vývoja“, resp. „smer vývinu, smerovania, tendencií vo všeobecnosti“ (Veľký slovník cudzích slov, Tretie, revidované a doplnené vydanie, Samo Š., Mária I.-Š., Zuzana M., Vydavateľstvo SAMO Bratislava – Prešov, 2003, strana 1289). Uvedené slovo s rovnakým významom, len v množnom čísle sa nachádza aj vo zverejnenom označení, v ktorom sa pred ním nachádza anglické slovo „Top“, ktoré podľa Veľkého anglicko-českého slovníka (Academia, nakladateľstvo AVČR v Prahe, rok 1993) znamená „najlepší, najvyberanejší, báječný, vynikajúci, popredný, špičkový, vrcholový“. Tak možno predpokladať, že slovné spojenie „Top trendy“ zverejneného označenia bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vo voľnom preklade vnímať ako „vrcholové, resp. špičkové smery vývinu“, čo ďalšie opisné slovo „v bývaní“ spresňuje na „vrcholové, resp. špičkové smery vývinu v bývaní“. Keďže zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „trendy“, t. j. množné číslo slova „trend“, ktorým je tvorená prvá a druhá staršia ochranná známka, je potrebné konštatovať, že zo sémantického hľadiska budú porovnávané označenia čiastočne podobné.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie bolo posúdené ako podobné aspoň v určitej miere s prvou a druhou staršou ochrannou známkou s dobrým menom, je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

V predmetnom konaní bola podobnosť zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky s dobrým menom konštatovaná na základe skutočnosti, že v porovnávaných označeniach sa nachádza podobný slovný prvok „trendy“ vs. „TREND“, resp. v súvislosti s druhou staršou ochrannou známkou aj podobná grafická úprava, keďže je slovo „TREND“ v staršej ochrannej známke, resp. „Top trendy“ vo zverejnenom označení umiestnené v obdĺžnikovom, resp. štvorcovom tmavom podklade, čo spôsobuje, že slovo „trendy“ je vo zverejnenom označení v dominantnom postavení. Napriek tomu, že stupeň podobnosti zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky možno hodnotiť ako nižší, keďže zverejnené označenie okrem slova „trendy“ obsahuje aj iné slovné prvky, vďaka dobrému menu a známosti prvej a druhej staršej ochrannej známky, sa slovo „TREND“ silne spája s majiteľom starších ochranných známk (namietateľom), ktorý má na tomto slove založený aj známkový rad, a tak výskyt tohto slova v inom označení môže vyvolávať jednoznačnú spojitosť s jeho ochrannými známkami (staršími ochrannými známkami „TREND“), resp. tovarmi a službami nimi označovanými. Navyše preukázané používanie ostatných ochranných známk namietateľa ako známkového radu („TREND TOP“, „TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY“, „trend top reštaurácie a hotely“, atď.), ktoré obsahujú spojenie slovného prvku „TREND“/„trend“ so slovným prvkom „TOP“/„top“, tak ako je použité aj vo zverejnenom označení, prispievajú k vzniku uvedenej spojivosti. Ako konštatoval Súdny dvor EÚ v rozhodnutí vo veci C-487/07 (L'Oréal), *nevyžaduje sa, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá*

verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41). Súčasne platí, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

Ďalej v predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky pre tovary „periodiká“ a služby „vydavateľská činnosť a reklamná činnosť“, pričom je potrebné zdôrazniť, že ide o tovary a služby známe relevantnej verejnosti nielen v spojitosti s vydávaním a inzerciou v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, ale aj v spojitosti so špeciálnymi prílohami v oblasti dopravy, reštaurácií, hotelov, nehnuteľností a podobne, ktorý je určený tak pre širokú odbornú verejnosť ako aj laickú verejnosť, a ktorý vychádza 52-krát ročne a v súčasnosti vychádza už 22 rokov. Z predložených dokladov je konkrétne zrejmé, že súčasťou týždenníka „TREND“ sú aj ročenky „TREND TOP“ a rôzne prílohy poskytujúce ucelený pohľad na vybranú problematiku. Namietateľ tiež preukázal, že vydáva publikáciu „TREND TOP reštaurácie a hotely“, v ktorej hodnotí najlepšie reštaurácie a hotely na Slovensku a prevádzkuje najväčší ekonomický spravodajský portál „eTREND.sk“, ako aj portály „Mediálne.sk“ (najrýchlejší denný servis o slovenských médiách, reklame a marketingu), „TRENDreality.sk“ (komerčné nehnuteľnosti, bývanie, realitná poradňa, realitný biznis a aktuálne ponuky realít) a podobne.

Z porovnania prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 41 a tovarov a služieb v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk je na prvý pohľad zrejmé, že sa týkajú jednak zhodných tovarov a služieb v triedach 16 (periodické a neperiodické publikácie), 35 (reklamná činnosť), 41 (vydavateľská činnosť) a jednak podobnej oblasti, a to tlačovín, knihárskych výrobkov, papiernického tovaru, papiera, kartónu, lepenky a výrobkov z týchto materiálov. Prihlasované tovary a služby zverejneného označenia teda buď patria do rovnakého segmentu trhu, resp. do susediacich segmentov trhu vo vzťahu k segmentu trhu s tovarmi a službami „periodiká, vydavateľská činnosť a reklamná činnosť“, t. j. presah ochranných známk namietateľa do týchto trhových segmentov sa zdá byť prirodzený (služby sa priamo týkajú tovarov v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno, prípadne s nimi súvisia, resp. sa predmetné tovary bezprostredne používajú pri realizácii služieb, prípadne sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti), alebo možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi a službami a tovarmi a službami namietateľa existuje aspoň určitá väzba, vďaka čomu je vznik asociácie medzi zverejneným označením a ochrannými známkami namietateľa s dobrým menom vysoko pravdepodobný. Podobne keďže bola preukázaná dobrá získaná rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk „TREND“, ich významné postavenie na trhu, ďalej určitá podobnosť zverejneného označenia s týmito ochrannými známkami, ako aj preukázaná rozsiahla známosť a dobré meno starších ochranných známk u širokej spotrebiteľskej verejnosti možno tiež predpokladať, že zverejnené označenie by mohlo aj v spojení s tovarmi v triede 16 (napr. obalové materiály) a so službami v triede 35 a 41 (napr. obchodný manažment, obchodná správa, administratíva, vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť), ktoré síce priamo nesúvisia s tovarmi a službami namietateľa, vyvolávať predstavu starších ochranných známk s dobrým menom.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získané prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary a služby označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami prostredníctvom slovného prvku „trendy“/„TREND“ obsiahnutého v kolíznych označeniach. Riziko zblíženia predmetných označení narastá aj ich používaním pre tovary a služby patriace do rovnakej alebo súvisiacej oblasti periodických a neperiodických publikácií, tlačovín, knižárskych výrobkov, papiernického tovaru, papiera, kartónu, lepenky a výrobkov z týchto materiálov, obalových materiálov, vydavateľskej činnosti, reklamnej činnosti. Ďalej v spojení s použitím podobnej koncepcie vo zverejnenom označení, aká je používaná v známkovom rade namietateľa („TREND TOP v reklame a médiách“, „TREND TOP v priemysle“, „TREND TOP vo financiách“, „TREND TOP reštaurácie a hotely“, atď.) je možné konštatovať prepojenie aj pre ostatné prihlasované tovary a služby obchodného manažmentu, obchodnej správy, administratívy, vzdelávania, zabezpečovania výcvikových kurzov a školení, zábavy, športovej a kultúrnej činnosti. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných znáмок. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi a službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou a na druhej strane zhoršením schopnosti ochranných znáмок „TREND“ s dobrým menom stimulovať túžbu spotrebiteľov kúpiť si týždenník, ktorý má dobrú povosť a tradíciu.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami prednostne siahnuť po tovaroch a službách prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných znáмок. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

K argumentu prihlasovateľa, že namietateľ nie je jediným používateľom slovného prvku „Trend“, resp. „trendy“ v praxi, o čom svedčí rad ochranných znáмок (ktoré prihlasovateľ vymenoval vo svojom vyjadrení), a preto si namietateľ nemôže uplatňovať monopolizáciu daného slovného prvku len pre svoju osobu, keďže zároveň existuje viacero nezávislých subjektov používajúcich tento slovný prvok pre rovnaké tovary a služby ako namietateľ, je potrebné uviesť, že niektoré prihlasovateľom citované ochranné známky zanikli výmazom, či uplynutím doby ich platnosti, kombinované ochranné známky obsahujú okrem slovného prvku „Trend“, resp. „trendy“ aj ďalšie slovné prvky a hlavne výrazné obrazové prvky, slovné ochranné známky obsahujú v ich úvodnej časti, ktorá je spotrebiteľmi prednostne vnímaná iné slovné prvky ovplyvňujúce ich rozlišovaciu spôsobilosť, takže celkový dojem z označení je rozdielny.

K ďalšiemu argumentu prihlasovateľa, že je vydavateľom časopisu „Top trendy v bývaní“, ktorý vydáva pravidelne už od roku 2006, a že namietateľ musel vedieť o uvedenom časopise a strpel používanie daného označenia od roku 2006, je potrebné uviesť, že prihlasovateľ napriek tomu, že časopis vydáva od roku 2006, dané označenie prihlásil si na ochranu až v roku 2014, a to ešte v inej forme, ako ho skutočne používal (Top trendy v bývaní zdravo, moderne, komfortne), a tak predmetom tohto rozhodnutia je posúdenie skutočnosti, či zverejnené označenie je zhodné alebo podobné so staršími ochrannými známkami, a či by mohlo ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, čo bolo v tomto prípade preukázané. To, že namietateľ strpel používanie označenia „Top trendy v bývaní zdravo, moderne, komfortne“ od roku 2006 nie je predmetom posúdenia pred úradom, pretože predmetné označenie nebolo zapísané ako ochranná známka.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol aj svoj známkový rad [ide o nasledovné ochranné známky „Stavebníctvo a bývanie“, „SaB STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE“, „Top technológie zdravo - moderne - komfortne“, „Top hotelierstvo zdravo - moderne - komfortne“, „Top technológie zdravo - moderne - komfortne“, „NÍZKOENERGETICKÉ EKO bývanie MEDIA/ST“, „TOP FASHION STAŇTE SA SÚČASŤOU MÓDNEHO SVETA“, „SaB - Stavebníctvo a bývanie“, „SaB – TRENDY BÝVANIE“, „MEDIA/ST - trendy bývanie - zdravo - moderne - komfortne“ a „MEDIA/ST - trendy stavebníctvo - zdravo - moderne - komfortne“], z ktorého vyplýva, že buď neobsahujú prvok „TREND“, alebo nie je v nich v dominantnom postavení a zároveň nie je nepodstatná skutočnosť, že neboli posudzované vo vzťahu k možnému konfliktu so staršími ochrannými známkami s dobrým menom.

Vzhľadom na tieto skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu prihlásených tovarov a služieb, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, t. j. či medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámény, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Edita Litváková
Patentová, známková a znalecká kancelária Litváková a spol.
Pluhová 78
831 03 Bratislava

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica