



Banská Bystrica 24. 7. 2015
POZ 5042-2013 /N-95-2015/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 „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.1.2013 prihlasovateľom TRENDY media s.r.o., A. Pietra 19, 036 01 Martin, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5042-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2013, 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 „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, číslo spisu POZ 5042-2013, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5042-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 29.11.2013 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 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

- 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,
- 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. 231169 „eTREND“ s právom prednosti od 12.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že je tiež majiteľom známkového radu ochranných známk obsahujúcich slovný základ „TREND“:

- slovnej ochrannej známky 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 známky č. 222001 „TREND ŠPECIÁL“ 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 známky 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 známky č. 221114 „TREND ANALYSES“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky č. 222003 „TREND KONFERENCIE“ s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 224329 „TREND Monitor“ s právom prednosti od 4.4.2008, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 224880 „TREND Seminäre“ s právom prednosti od 1.8.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 225472 „TREND Regata“ s právom prednosti od 18.12.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 225898 „TREND Property“ s právom prednosti od 12.3.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 226151 „TREND Green golf magazine“ s právom prednosti od 16.2.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 231170 „E TREND“ s právom prednosti od 12.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ priložil ako dôkaz č. 1 výpisy uvedených ochranných známk (14 ks).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bolo prihlásené 23.1.2013 a z porovnania práva prednosti namietaných ochranných známk a zverejneného označenia je zrejmé, že všetky namietané ochranné známky sú staršími ochrannými známkami.

Ďalej namietateľ uviedol, že na základe porovnania zverejneného označenia a uvedených namietaných ochranných známk je zrejmé, že zverejnené označenie je s nimi podobné z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska.

K porovnaniu týchto označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že dominantným prvkom zverejneného označenia sú slová „TRENDY BÝVANIE“ (slovný prvok „TRENDY“ sa nachádza nad slovným prvkom „BÝVANIE“), čo prihlasovateľ zvýraznil ich umiestnením na začiatku tohto označenia a približne 5-násobne väčším písmom ako pri ostatných slovách. Namietateľ je presvedčený, že spotrebitelia sa budú orientovať na trhu ponúkaných tovarov a služieb práve podľa slova „TRENDY“ zverejneného označenia, keďže je napísané ako prvé v poradí a je umiestnené nad slovom „BÝVANIE“. Ďalej namietateľ uviedol, že bez ohľadu na slovo „BÝVANIE“ si spotrebitelia budú automaticky asociovať zverejnené označenie s jeho staršími ochrannými známkami, keďže je majiteľom známkového radu ochranných známk založeného na slove „TREND“ v rôznych podobách a spojeniach. Podľa namietateľa si spotrebitelia skupinu slov „DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ zverejneného označenia nebudú všimnúť tak dôsledne ako dominantný slovný prvok „TRENDY BÝVANIE“, a to z dôvodu ich umiestnenia v označení a tiež ich veľkosti.

Namietateľ konštatoval, že z vizuálneho hľadiska je zverejnené označenie podobné so staršími ochrannými známkami. Najvyššia miera zameniteľnosti podľa namietateľa existuje pri slovnej ochrannej známke č. 231790 „TREND“ a pri kombinovanej ochrannej známke č. 221869 „TREND“, ktorej grafická úprava pozostáva z červeného podkladového obdĺžnika a typu písma, ktoré nebudú celkový odlišný dojem od typu písma zverejneného označenia. Navyše slovné prvky sú v obidvoch označeniach tvorené kapitálami, rovnako ako vo zverejnenom označení.

Ďalej sa namietateľ venoval fonetickému hľadisku a uviedol, že zverejnené označenie budú spotrebitelia reprodukovat ako „trendy bývanie“ z dôvodu, že jeho zvyšné slovné prvky sú napísané veľmi malým písmom. Podľa namietateľa, keďže slovo „TRENDY“ sa vo zverejnenom označení nachádza na prvom mieste, tak to spôsobí, že ostane v pamäti spotrebiteľov najzreteľnejšie.

Namietateľ uviedol, že všetky staršie ochranné známky obsahujú slovo „trend“, ktoré je v ochranných známkach č. 231790 a 221869 jediným foneticky reprodukovateľným prvkom a v ochranných známkach č. 221112, 222001, 222002, 221114, 222003, 224329, 224880, 225472, 226151 a 225898 sa nachádza na prvom mieste. Z uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že celé staršie ochranné známky č. 231790 a 221869 a prvá časť starších ochranných známk č. 221112, 222001, 222002, 221114, 222003, 224329, 224880, 225472, 226151 a 225898 sú obsiahnuté vo zverejnenom označení a tvoria jeho podstatnú časť, ktorá je priemerným spotrebiteľom vnímaná prednostne.

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

Ďalej sa namietateľ venoval sémantickému hľadisku a uviedol, že spoločná časť porovnávaných označení, ktorou je slovo „trend“ má význam „*celkový smer vývinu*“ (Krátky slovník slovenského jazyka VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1987) a zvyšné slovné prvky „BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ zverejneného označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť ako jednu zo základných funkcií ochranej známky.

Namietateľ dodal, že vzhľadom na uvedené má slovo „TRENDY“, ako dominantná časť zverejneného označenia, 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 vzhľadom na slovo „trend“ prítomné v porovnávaných označeniach existuje nebezpečenstvo zámery 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.

Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho, fonetického aj 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 9, 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 z predložených dôkazov je zrejmé, že jeho ochranné známky 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 vydavateľský a produkčný dom, ktorého hlavnou podnikateľskou aktivitou je vydavateľská činnosť, a to vydávanie týždenníka TREND, dvojtyždenníka PROFIT a ich príloh. Spoločníkmi a konateľmi tejto spoločnosti sú zakladatelia týždenníka „TREND“, novinári O. B., E. K. a Ľ. 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, objektivnosť 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 ekonomickej 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 a 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 „Myslím ekonomicke“.

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

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

Namietateľ uviedol, že podľa prieskumu agentúry MEDIASN SK týždenník TREND v roku 1999 čítalo 138-tisíc čitateľov. 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. priebežne od začiatku svojej vydavateľskej činnosti propagovala týždenník TREND v médiách. Masívnu reklamnú kampaň na podporu predaja tohto týždenníka spustila v roku 2003. V tejto súvislosti namietateľ predložil niektoré inzeráty na časopis TREND, ktoré boli uverejnené v rokoch 1999 a 2003 v rôznych slovenských novinách a časopisoch vychádzajúcich na území celej Slovenskej republiky (Pravda, SME, Hospodárske noviny, Domino fórum, THE SLOVAK SPECTATOR). Namietateľ tiež predložil faktúry za inzerciu a reklamu z obdobia september a október 2003, ktoré preukazujú, že časopis TREND bol propagovaný prostredníctvom bilbordov umiestnených na verejných priestranstvách, rozhlasového vysielania na rádiu TWIST, denníkov Pravda, SME, Hospodárske noviny, časopisov Plus 7 dní, AUTO7, EXIT, Domino fórum, ako aj prostredníctvom fór a konferencií. Veľkoplošné reklamy na tento týždenník boli v dňoch 1.10.2003 až 31.10.2003 umiestnené na 70 bilbordoch, predovšetkým v rôznych častiach Bratislavy, ale taktiež v Žiline a Košiciach (dôkazy č. 23 až 31).

Namietateľ dodal, že uvedené 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.

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 týždenníka 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 objektivitu, 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 seriózny 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.

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 (dôkazy č. 32 až 34).

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 hlúpane“ (Pavol S., Trend),
- 5 nominácií na Novinársku cenu 2011,
- v Novinárskej cene 2010 – Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách za článok „Zlatom dláždené cesty“ (Ján K., Trend),

- v Novinárskej cene 2009 – Najlepší analyticko-investigatívny príspevok 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. 35 až 41).

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 známk a byť im na ujmu.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu zo 7.1.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 10.2.2014, uviedol, že so závermi namietateľa nemôže súhlasiť, keďže v danom prípade neexistuje zhoda alebo podobnosť medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami, a preto zároveň nemôže dôjsť ani k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena starších ochranných známk.

Podľa prihlasovateľa k vysloveniu záveru o existencii resp. neexistencii zameniteľnosti alebo podobnosti dvoch porovnávaných označení by malo dôjsť na základe komplexného porovnania týchto označení, ktoré sa zameria na všetky aspekty a špecifiká každého jedného označenia a nebude sa primárne sústreďovať len na jeden prvok, tak ako to urobil namietateľ vo svojich námietkach. Z celkového zohľadnenia ním vykonanej komparácie je zrejmé, že sa zameral výlučne len na prvok „TREND“, ktorý, ako to aj sám uvádza, sa nachádza v jeho jednotlivých starších ochranných známkach. Práve cez uvedený slovný prvok namietateľ vyvodil záver o zhodnosti porovnávaných označení tak po stránke vizuálnej, fonetickej a sémantickej. Prihlasovateľ dodal, že predmetný prístup namietateľa pri porovnávaní označení, ktorý sa sústreďuje len na jeden prvok v rámci zverejneného označenia, nepredstavuje komplexné porovnanie, na základe ktorého by bolo možné vysloviť záver o zameniteľnosti porovnávaných označení.

Prihlasovateľ uviedol, že je možné aj voľným okom vidieť rozdiel v použitých druhoch písma pri jednotlivých slovných prvkoch „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ zverejneného označenia. Rovnako je zrejmé, že slová „TRENDY“ a „BÝVANIE“ sú vyobrazené rovnakou veľkosťou písma, pričom ich umiestnenie pod seba slúži na grafické oživenie zverejneného označenia a zároveň má poukázať na rovnocennosť obidvoch týchto slovných prvkov po vizuálnej stránke. To, že slovo „TRENDY“ je umiestnené vyššie, je pri slove „BÝVANIE“ vykompenzované práve výraznejším písmom. Prihlasovateľ dodal, že slovné spojenie „TRENDY BÝVANIE“ budú spotrebiteľia vnímať jednoliato a nebudú klásť dôraz len na jeho prvé slovo „TRENDY“. Podľa prihlasovateľa pri vizuálnom hľadisku budú zohľadňované aj ďalšie slová „DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ zverejneného označenia. Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že zverejnené označenie nie je so staršími ochrannými známkami, ktoré obsahujú len štandardný slovný prvok „TREND“, podobné z vizuálneho hľadiska.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pri porovnaní označení z fonetického hľadiska možno vždy konštatovať maximálne zhodu v 5 zo 49 hlások. Podľa prihlasovateľa namietateľ pri fonetickom porovnaní označení nezohľadňuje okrem slova „TRENDY“ zverejneného označenia a slova „TREND“ pri starších ochranných známkach žiadne ich ďalšie slovné a zvukovo reprodukovateľné prvky, čím je vo významnej miere zjednodušená daná časť porovnania zameniteľnosti označení.

Prihlasovateľ je toho názoru, že zverejnené označenie nie je aj z fonetického hľadiska zameniteľné so staršími ochrannými známkami v takom rozsahu, ako sa to snaží prezentovať namietateľ. Podľa prihlasovateľa v danom prípade je možné uvažovať len o čiastočnej a nepatrnej zameniteľnosti pri zhodných 5 zo 49 hlások, ktorá však nemá spôsobilosť vyvolať u spotrebiteľov mylnú predstavu o pôvode zverejneného označenia.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval sémantickému hľadisku. Uviedol, že namietateľom zdôrazňované slovo „TREND“ predstavuje podstatné meno, zatiaľ čo slovo „TRENDY“ zverejneného označenia predstavuje

prídavné meno, ktoré má význam „štýlový“. Podľa prihlasovateľa daný slovný druh predstavuje vyjadrenie vlastnosti pre určité podstatné meno, ktorým je v prípade zverejneného označenia slovo „BÝVANIE“. Prihlasovateľ dodal, že spojenie prídavného mena s podstatným menom nielenže posúva sémantický aspekt označenia tvoriaceho zverejnené označenie do inej roviny, ale zároveň aj preukazuje, že je potrebné obidve slová vnímať a interpretovať spoločne.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietajúci používa slovo „TREND“ vo všetkých svojich ochranných známkach vždy iba v podobe podstatného mena a nevytvára od neho prídavné meno, a to ani pri ochranných známkach, kde by to vychádzajúc z pravidiel slovenskej gramatiky dávalo zmysel (napr. OZ č. 224329, OZ č. 224880 alebo OZ č. 225472). Podľa prihlasovateľa použitie slova „TRENDY“, ako prídavného mena v spojení s iným podstatným menom, nie je príznačné pre namietateľa, a preto nebude u spotrebiteľa vyvolávať nebezpečenstvo zámery zo sémantického hľadiska. Preto, keby sa aj čisto hypoteticky vychádzalo z názoru namietateľa o údajnej dominancii slova „TREND“ v relevantných označeniach, je podľa prihlasovateľa potrebné zohľadňovať významové rozriadenie takéhoto dominantného prvku aj na zvyšné slová.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že porovnávané označenia nie sú zameniteľné a nemôžu vyvolať u spotrebiteľov mylnú predstavu o pôvode zverejneného označenia, ako o ochrannej známke namietateľa.

Prihlasovateľ zaujal aj stanovisko k tvrdeniam namietateľa, že ním prihlasované zverejnené označenie má neodôvodnene profitovať z dobrého mena jeho starších ochranných známk a v súvislosti s uvedeným tvrdením uviedol, že nikdy nemal záujem akýmkoľvek spôsobom profitovať alebo využívať postavenie, aké má namietateľ na trhu a ani jeho dobré meno. Aj z uvedeného dôvodu vykonal grafické vyhotovenie svojho označenia, ktoré používa v rámci svojej podnikateľskej činnosti spôsobom, aby nedošlo k jeho zámene so staršími ochrannými známkami. Podľa prihlasovateľa medzi danými porovnávanými označeniami je zachovaná dostatočná miera rozdielnosti, ktorá zabraňuje ich zameniteľnosti, ako aj zabraňuje vytvoreniu prepojenia medzi prihlasovateľom a namietateľom. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že aj z predložených dôkazov namietateľa je zrejmé, že v najväčšej miere používa kombinovanú staršiu ochrannú známku č. 221869, pri ktorej je významné práve jej vizuálne vyhotovenie a výrazný červený podklad. Rovnako je z jeho dôkazov zrejmé, že používa slovo „TREND“, len ako podstatné meno, pričom pri zverejnenom označení slovo „TRENDY“ má charakter prídavného mena a dotvára podstatné meno „BÝVANIE“. Aj preto podľa prihlasovateľa nevzniká nebezpečenstvo zámery označení a spotrebiteľ sa nebude domnievať, že ide o ďalšie označenie známkového radu namietateľa.

Prihlasovateľ je tiež presvedčený, že priemerný slovenský spotrebiteľ si nezamení tovary a služby označené zverejneným označením s tovarmi a službami označenými jednou zo starších ochranných známk. Taktiež si na základe viacerých rozdielných prvkov medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami nevytvorí prepojenie medzi prihlasovateľom a namietateľom.

Prihlasovateľ taktiež vyslovil svoje presvedčenie, že napriek existencii dobrého mena starších ochranných známk namietateľ nemôže na základe skutočnosti, že má ako ochranné známky zapísané rôzne označenia, ktoré obsahujú slovo „TREND“, zabrániť zápisu označenia, ktoré okrem slovného prvku „TRENDY“ obsahuje celú radu ďalších slovných prvkov a je po vizuálnej stránke výrazne odlišné od starších ochranných známk namietateľa a taktiež od ich grafického vyhotovenia. Takýmto prístupom by podľa prihlasovateľa dochádzalo k zmareniu účelu samotnej ochrannej známky, keďže zverejnené označenie má spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby označené ním od tovarov a služieb iných subjektov na trhu a to aj od tovarov a služieb namietateľa, pričom zo strany prihlasovateľa nedochádza a nikdy ani nebol úmysel využiť dobré meno starších ochranných známk namietateľa. Prihlasovateľ poznamenal, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti používal zverejnené označenie už pred podaním prihlášky zverejneného označenia, pričom na uvedené skutočnosti už poukázal vo svojich vyjadreniach k výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti zverejneného označenia. Prihlasovateľ poukázal aj na svoju internetovú stránku a internetovú stránku namietateľa, kde sa nachádzajú kolízne relevantné označenia, ktoré sú odlišné. Aj z periodík vydávaných ním a namietateľom, na ktorých sú umiestnené relevantné označenia, je zrejmé, že priemerný slovenský spotrebiteľ si nemôže tieto pomýliť, resp. navzájom zameniť alebo vytvoriť mylnú predstavu o ich pôvode.

Prihlasovateľ za účelom preukázania uvedených skutočností predložil nasledujúce dôkazy:

- fotokópiu z internetovej stránky www.trendybyvanie.sk,
- fotokópiu z internetovej stránky www.etrend.sk,

- fotokópiu z archívu periodík vydaných prihlasovateľom,
- fotokópiu z archívu periodík vydaných namietateľom.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby boli námietky zamietnuté v celom rozsahu.

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 „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, číslo spisu POZ 5042-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 23.1.2013 prihlasovateľom TRENDY media s.r.o., A. Pietra 19, 036 01 Martin a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2013 pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to konkrétne pre tovary a služby:

trieda 9 – „kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; optické kompaktné disky; záznamové disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, nosiče s obrazovými, zvukovými, audiovizuálnymi alebo textovými dielami, nahrávkami a záznamami; rozmnoženiny obrazových, zvukových, audiovizuálnych alebo textových diel, nahrávok a záznamov na všetkých druhoch nepapierových nosičov; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; nahrané a prázdne nosiče záznamov; audiovizuálna technika na výučbu“,

trieda 16 – „tlačoviny; tlačivá; formuláre; periodická a neperiodická tlač; publikácie; zborníky; knihy; brožúry; časopisy; noviny; albumy; atlasy; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; ročenky; fotografie; papierové propagačné materiály; papierové obaly; papierové lístky; papierové pozvánky, letáky, tlačené reklamné a úžitkové manuály; grafické reprodukcie; databázy na papierových nosičoch; papierové vlajky; pútače z papiera alebo z lepenky; pečiatky; papiernický tovar; nálepky; lepiace štítky; písacie potreby; predmety z kartónu; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; drobné darčkové predmety z papiera, kartónu a lepenky patriace do tejto triedy“,

trieda 35 – „reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; marketing; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment v oblasti umenia; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenstvo pri vedení podnikov; prehľad tlače (výstrižkové služby); predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; spracovanie textov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie letákov; obchodný alebo podnikateľský výskum; rozširovanie vzoriek tovaru; zbieranie údajov do počítačových databáz“,

trieda 41 – „akadémie (vzdelávanie); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografovanie; informácie o možnosti rekreácie; informácie o možnosti zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; knižnice (požičovne kníh); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie živých vystúpení; odborné preškolenie; služby orchestrov; plánovanie a organizovanie večierkov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); školenie; výcvik; vydávanie kníh; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vyučovanie, vzdelávanie; praktické cvičenie (ukážky); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových“.

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

- slovnej ochrannej známky 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 známky 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 známky č. 231169 „eTREND“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 12.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- slovnej ochrannej známky 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 známky č. 222001 „TREND ŠPECIÁL“ (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 známky č. 222002 „TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY“ (ďalej „šiesta 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 známky č. 221114 „TREND ANALYSES“ (ďalej „siedma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 222003 „TREND KONFERENCIE“ (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.6.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 224329 „TREND Monitor“ (ďalej „deviata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 4.4.2008, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 224880 „TREND Seminäre“ (ďalej „desiata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.8.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 225472 „TREND Regata“ (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 18.12.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 225898 „TREND Property“ (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 12.3.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 226151 „TREND Green golf magazine“ (ďalej „trinásta staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 16.2.2009, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 231170 „E TREND“ (ďalej „štrnásť staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 12.5.2011, 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 neoprávnene 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 23.1.2013. 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 2013 (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),
- tlačený 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 tlačený 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 tlačených 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 bilbordov 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),
- príklady inzercie na časopis TREND uverejnené v roku 2003 (dôkaz č. 27),
- faktúry za inzerciu v septembri a októbri 2003 – 22 ks (dôkaz č. 28),
- fotodokumentáciu bilbordov zverejnených 10.10.2003 až 31.10.2003 (dôkaz č. 29),
- plagáty – diskusné fóra s týždenníkom TREND na Ekonomickej univerzite v Bratislave z októbra a novembra 2003 (dôkaz č. 30),
- 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. 31),
- výsledky prieskumu čítanosti týždenníka TREND z októbra 2004 (dôkaz č. 32),
- kvalitatívny prieskum o týždenníku TREND z februára 2002 (dôkaz č. 33),
- test nového konceptu týždenníka TREND – kvalitatívna štúdia z júna 2002 (dôkaz č. 34),
- článok z 23.4.2013 – Novinárska cena 2012/Ocenili sme najlepších slovenských novinárov (dôkaz č. 35),
- článok z 27.3.2012 – Novinárska cena Spolu proti diskriminácii! putuje do Trendu (dôkaz č. 36),
- tlačovú správu z 12.4.2012 – Príspevky nominované v súťaži Novinárska cena 2011 (dôkaz č. 37),
- článok na webovej stránke www.novinarskacena.sk – Víťazi 7. ročníka Novinárskej ceny 2010 sú známi (dôkaz č. 38),
- článok na webovej stránke www.novinarskacena.sk – Víťazi Novinárskej ceny 2009 (dôkaz č. 39),
- článok na webovej stránke www.hnonline.sk – Najlepšia slovenská fotka zvíťazila vďaka tinedžerom (dôkaz č. 40),
- článok na webovej stránke www.sme.sk zo 4.10.2012 – Na Slovak Press Photo sa najviac skloňoval Karol K. (dôkaz č. 41).

Z predložených dôkazných prostriedkov možno za relevantné považovať tie, ktoré pochádzajú z obdobia pred dňom vzniku práva prednosti zverejneného označenia, čiže pred 23.1.2013, alebo tie, ktoré sa na toto obdobie vzťahujú, obsahujú staršiu ochrannú známku a je z nich zrejмый 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 vydateľská 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 Ľ. 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, TRENDreatauracie.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 31.8.2006 do 7.11.2013), 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 31 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 prílohu č. 29 predložil namietateľ tiež fotodokumentáciu bilbordov zverejnených 10.10.2003 až 31.10.2003 v Bratislave (54 bilbordov), Košiciach (7 bilbordov), Žiline (9 bilbordov), ako dôkaz č. 30 plagáty propagujúce diskusné fóra s týždenníkom TREND na Ekonomickej univerzite v Bratislave z októbra a novembra 2003 a ako dôkazy č. 24 a 26 inzerciu predplatného týždenníka TREND v týždenníku TREND z marca a apríla 2011 a z novembra a decembra 2012. V dôkaze č. 27 sa nachádza 8 kusov kópií z denníkov (resp. týždenníkov) SME, Pravda, Domino fórum, The Slovak Spectator a Hospodárske noviny z roku 2003 s reklamou na týždenník TREND. Faktúry za inzerciu v septembri a októbri 2003 – 22 kusov (dôkaz č. 28) svedčia o inzercii v už spomínaných ako aj ďalších periodikách (AUTO7 aktuál, PLUS 7 DNÍ, EXIT) a faktúry z rokov 2009 (7 kusov), 2010 (9 kusov), 2011 (8 kusov) a 2012 (7 kusov) o propagácii týždenníka TREND aj ďalšími formami, ako je reklamné vysielanie v médiách (Radio Expres, FUN RADIO), umiestnenie vonkajšej reklamy, propagácia v rámci medzinárodných konferencií a podobne (dôkaz č. 31).

Namietateľom predložený dôkaz č. 32 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. 33) 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. 34, 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. 35 až 41), 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 nečitelia, 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 elektronické publikácie“ 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 5042-2013)

TRENDY
BÝVANIE DIZAJN
STAVEBNÍCTVO
ZÁHRADA
ARCHITEKTÚRA

Prvá staršia ochranná známka
(OZ č. 231790)

TREND

Druhá staršia ochranná známka
(OZ č. 221869)

TREND

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného kombinovaného označenia so slovnou prvou staršou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je čierno-biele kombinované označenie tvorené slovami „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, ktoré sú napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy tak, že slovo „TRENDY“ je napísané tenkou linajkou a je umiestnené nad slovom „BÝVANIE“, ktoré je oproti slovu „TRENDY“ výraznejšie a je napísané hrubším písmom. Ďalšie slová „DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ zverejneného označenia sú oproti slovám „TRENDY BÝVANIE“ napísané niekoľkonásobne menším nečitateľným písmom a každé z nich je umiestnené samostatne vedľa slova „BÝVANIE“ v štyroch riadkoch pod sebou. Prvú staršiu ochrannú známku tvorí slovo „TREND“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Vzhľadom na skutočnosť, že na začiatku zverejneného označenia, ktorý je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný intenzívnejšie, keďže vizuálne vnímanie slovných prvkov je podmienené ich čítaním zľava doprava a zhora nadol, sa nachádza podobný slovný prvok „TRENDY“, možno konštatovať určitú aj keď nízku vizuálnu podobnosť medzi porovnávanými označeniami.

V prípade zverejneného označenia a druhej staršej ochrannej známky ide o porovnanie kombinovaných označení, ktoré **z vizuálneho hľadiska** možno hodnotiť ako vo veľmi nízkej miere podobné, pretože rozdiely medzi nimi sú v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou výraznejšie a to vďaka farebnosti a aj grafickej úprave druhej staršej ochrannej známky, ktorá je v červeno-bielom vyhotovení.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak spotrebiteľ slovné prvky „TRENDY BÝVANIE“ zverejneného označenia najpravdepodobnejšie prečíta ako „trendy bývanie“ a koncovú časť tohto označenia, slová „DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ vôbec neprečíta z dôvodu ich veľkosti a ich umiestnenia v danom označení, ako aj z dôvodu, že spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať. Prvú a druhú staršiu ochrannú známku spotrebiteľ prečíta ako „trend“. V úvode zverejneného označenia zaznie podobný slovný prvok „TRENDY“ so slovom „TREND“ starších ochranných známk. Za predpokladu, že zo strany spotrebiteľa môže dôjsť k prepočutiu ypsilonu v slove „TRENDY“ zverejneného označenia a koncovú časť zverejneného označenia spotrebiteľ neprečíta z dôvodu, že má tendenciu viacslovné označenia skracovať, možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

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). Pri zverejnenom označení môže časť spotrebiteľskej verejnosti slovo „TRENDY“ v spojení so slovom „BÝVANIE“ vnímať ako slogan „trendy bývanie“ (štýlové bývanie) a druhá časť ho môže vnímať ako množné číslo slova „trend“, čo v spojení s ďalšími opisnými slovami „bývanie, dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra“ si spotrebiteľ najpravdepodobnejšie vyloží ako „smery vývinu v bývaní, v dizajne, v stavebníctve, v záhrade a v architektúre“. 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 určitá podobnosť zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky s dobrým menom konštatovaná na základe skutočnosti, že vo zverejnenom označení sa nachádza slovný prvok „TRENDY“, t. j. množné číslo slova „TREND“, ktorým je staršia ochranná známka s dobrým menom tvorená. 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 preukázanému dobrému menu a známosti prvej a druhej staršej ochrannej známky, sa slovo „TREND“ v oblasti vydávania periodík a elektronických publikácií, ako aj vydateľskej činnosti a reklamnej činnosti, silne spája s majiteľom starších ochranných známok (namietateľom), ktorý má na tomto slove založený aj známkový rad, a tak výskyt tohto slova v inom označení môže vyvolávať spojitosť s jeho ochrannými známkami (staršími ochrannými známkami „TREND“), resp. tovarmi a službami nimi označovanými. 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 svojim 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 dlhodobým a intenzívnym používaním získanie dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky pre tovary „periodiká a elektronické publikácie“ a služby „vydavateľská činnosť a reklamná činnosť“, pričom je potrebné zdôrazniť, že ide o tovary a služby známe relevantnej verejnosti 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 9, 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 9 (elektronické publikácie), 16 (periodiká), 35 (reklamná činnosť), 41 (vydavateľská činnosť) a jednak podobnej oblasti, a to prístrojov na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetických nosičov údajov, záznamových diskov, tlačovín, knihárskych výrobkov, papiernického tovaru a písacích potrieb. 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, elektronické publikácie, 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 so službami v triede 35 a 41 (napr. obchodný manažment, obchodná správa, administratíva, vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava), 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 známk 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 prvk „TREND“/„TRENDY“ obsiahnutého v kolíznych označeniach, pričom vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi a službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou a na druhej strane zhoršením schopnosti ochranných známk „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 môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami prednostne siahnuť po tovaroch a službách prihlasovateľa označených zverejneným označením, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk. 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).

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 zámieny, 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

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava