



Banská Bystrica 20. 12. 2018

POZ 159-2014/II-61-2018

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 20. augusta 2015 prihlasovateľom MEDIA/ST, s. r. o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 159-2014/N-94-2015/St z 24. júla 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Ttb Top trendy v bývaní“, č. spisu POZ 159-2014, do registra ochranných známk podaným namietateľom News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (pred prechodom práv TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava) (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 159-2014/N-94-2015/St z 24. júla 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 159-2014/N-94-2015/St z 24. júla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „Ttb Top trendy v bývaní“, č. spisu POZ 159-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky č. 231790 „TREND“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27. júna 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. júna 2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 192683 „TREND“ s právom prednosti od 30. novembra 1998, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 221112 „TREND TOP“ s právom prednosti od 27. júna 2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 221870 „TREND TOP“ s právom prednosti od 27. júna 2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 218853 „TREND TOP“ s právom prednosti od 20. októbra 2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 222002 „TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY“ s právom prednosti od 27. júna 2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky v priloženej úprave č. 217310 „trend top reštaurácie a hotely“ s právom prednosti od 5. mája 2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka a druhá staršia ochranná známka a ostatné uvedené ochranné známky ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“),

ktoré majú na území Slovenskej republiky dobré meno. Podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami a zároveň používaním prihláseného označenia na nárokových tovaroch a službách by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, resp. by im používanie prihláseného označenia bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade boli naplnené všetky zákonné podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ preukázal dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky 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. Vzhľadom na skutočnosť, že dobré meno bolo preukázané len v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán posúdil splnenie ďalších zákonných podmienok podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke. Za splnenú vo vzťahu k obidvom uvedeným ochranným známkam považoval aj ďalšiu zákonnú podmienku uplatneného námietkového dôvodu, ktorou je určitá miera podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky. S ohľadom na túto podobnosť a všetky relevantné okolnosti posudzovaného prípadu prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že prihlásené označenie môže u spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať predstavu prvej a druhej staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán poukázal na to, že vďaka dobrému menu a známosti prvej a druhej staršej ochrannej známky sa slovný prvok „TREND“, resp. „trendy“ silne spája s namietateľom, ako majiteľom prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktorý má navyše na tomto slove založený aj známkový rad. Výskyt tohto slova v prihlásenom označení môže preto v mysli spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať jednoznačnú asociáciu s ochrannými známkami namietateľa, resp. tovarmi a službami takto označenými. Záver o vzniku asociácie s prvou a druhou staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľskej verejnosti pri kontakte s prihláseným označením podľa prvostupňového orgánu podporuje aj preukázané používanie ďalších ochranných známk namietateľa, ktoré obsahujú spojenie slovného prvku „trend“ so slovným prvkom „top“, t. j. spojenie slovného prvku „trend“ s rovnakým slovným prvkom ako v prihlásenom označení. Prvostupňový orgán okrem uvedeného poukázal tiež na to, že prihlásené označenie je nárokované aj pre vhodné tovary a služby, resp. tovary a služby, ktoré patria buď do rovnakého segmentu trhu, resp. susediacich segmentov trhu vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré bolo preukázané dobré meno, do ktorých sa presah ochranných známk namietateľa zdá byť prirodzený, vďaka čomu je vznik spojitosti medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou vysoko pravdepodobný. Vytvorenie súvislosti medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou podľa prvostupňového orgánu môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže týchto starších ochranných známk. Uvedené sa môže prejaviť napr. uľahčením obchodovania s tovarmi a službami prihlasovateľa, t. j. ich lepšou predajnosťou, ale zároveň aj zhoršením schopnosti starších ochranných známk stimulovať túžbu spotrebiteľov kúpiť si týždenník namietateľa. Prvostupňový orgán vychádzajúc z uvedeného konštatoval, že v posudzovanom prípade existuje reálna hrozba neoprávneného zásahu do práv namietateľa ako majiteľa prvej a druhej staršej ochrannej známky, a to vo forme neoprávneného ťaženía z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o ďalší námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že 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, nebolo potrebné zaoberať sa posúdením toho, či došlo k naplneniu podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) predmetného zákona, t. j. či medzi prihláseným

označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámenny, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení konštatoval, že prvostupňový orgán námietkam vyhovel s odôvodnením, že prihlásené označenie je zameniteľné s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pričom s posúdením prvostupňového orgánu sa prihlasovateľ nestotožňuje. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil podobnosť prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ako aj spôsob vnímania porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk. Prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán pri uvedenom posúdení vybočil z ustálenej rozhodovacej praxe úradu a porušil zásadu predvídateľnosti rozhodnutia, ktorá je zakotvená v právnom poriadku Slovenskej republiky. Za nedostatočné považoval aj vyhodnotenie relevantného spotrebiteľa príslušných tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že nespochybňuje preukázanie dobrého mena prvej staršej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*periodiká*“ a službám „*vydavateľská činnosť a reklamná činnosť*“, konkrétne vo vzťahu k vydávaniu a reklame v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, doprave, reštauráciách, hoteloch a nehnuteľnostiach. V tejto súvislosti ale poukázal na skutočnosť, že ak prvostupňový orgán vyhovel námietkam z dôvodu dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky, závery týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámenny porovnávaných označení mali vychádzať len z porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pričom ďalšie ochranné známky namietateľa, ako aj prípadný známkový rad namietateľa sú pre predmetné posúdenie irelevantné, pretože tieto vyšším statusom nedisponujú.

Prihlasovateľ ďalej konštatoval, že celkové posúdenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení vykonané prvostupňovým orgánom nebolo založené na celkovom dojme, ktorým tieto označenia pôsobia na spotrebiteľa, s prihliadnutím na rozlišujúce a dominantné prvky označení.

K vizuálnemu porovnaniu prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prihlasovateľ uviedol, že dominantným prvkom prihláseného označenia je skupina troch písmen „Ttb“, ktorá tvorí celok s obrazovým prvkom - výrazným plným bodom kruhového tvaru umiestneným na strane písmena „b“. Doplnil, že ide o prvok, ktorý sa nachádza na začiatku prihláseného označenia, a preto ho spotrebiteľ vníma prednostne. V prospech dominantnosti tohto prvku svedčí aj jeho veľkosť a spôsob prevedenia písmen (šedá farba, tučné písmo). Za dominantný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ označil slovný prvok „TREND“, ktorý je v prípade prvej staršej ochrannej známky napísaný veľkými písmenami štandardného typu písma a v druhej staršej ochrannej známke veľkými písmenami bielej farby výrazne kontrastujúcimi s tmavočerveným podkladom obdĺžnikového tvaru. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že odlišnosť v dominantných prvkoch porovnávaných označení, ich usporiadanie, použitý font písma, kontrast písma a podkladu, majú za následok, že tieto označenia zanechajú u spotrebiteľa odlišný vizuálny dojem. Prihlasovateľ pripomenul, že existenciu slovného prvku „trendy“ v prihlásenom označení v kontexte textu „Top trendy v bývaní“ nemožno vnímať v spojitosti s jediným slovom „TREND“ starších ochranných známk, pretože tvorí opisnú časť prihláseného označenia a je súčasťou textovej časti s konkrétnym poslanstvom. Na základe uvedeného je vylúčené, aby spotrebiteľ slovo „trendy“ vytrhol z kontextu slovného spojenia „Top trendy v bývaní“ a snažil sa ho vedome či nevedome spájať so slovom „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ doplnil, že vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky je možné vylúčiť aj s ohľadom na odlišnosť obsahu pojmov „trendy“ a „TREND“, t. j. aj s ohľadom na sémantickú stránku. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zastal názor, že vizuálny vnem prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky je odlišný.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prihlasovateľ poukázal na konštatovanie prvostupňového orgánu o fonetickej nepodobnosti porovnávaných označení v prípade, ak označenia budú reprodukované ako celky. Zároveň poukázal aj na záver prvostupňového orgánu, že ak by sa reprodukcia prihláseného označenia obmedzila len na reprodukciu slovného spojenia „top trendy v bývaní“, existencia slovného prvku „trendy“ zakladá fonetickú podobnosť hodnotených označení, hoci len v minimálnej miere. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán neodôvodnil, prečo zvolil toto nejednoznačné fonetické vyhodnotenie a neurčil

dominantný prvok, s ktorým možno spojiť prednostnú fonetickú reprodukciu prihláseného označenia. V tejto súvislosti prihlasovateľ zopakoval, že rovnako, ako pri vizuálnom hľadisku, tak aj pri posúdení podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska nemožno očakávať, že spotrebiteľ v prihlásenom označení vytrhne slovo „trendy“ z kontextu slovného spojenia „Top trendy v bývaní“ a bude sa snažiť, či už vedome, alebo nevedome spájať ho so slovom „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky. Za podpornú skutočnosť, ktorá je významná pre vylúčenie fonetickej podobnosti posudzovaných označení, prihlasovateľ považoval aj odlišnosť obsahu pojmov „trendy“ a „TREND“.

V argumentácii, ktorou prihlasovateľ podporil svoje tvrdenie o sémantickej odlišnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, prihlasovateľ uviedol, že sémantické porovnanie hodnotených označení je nutné vykonať s ohľadom na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. V tejto súvislosti uviedol, že namietateľ preukázal dobré meno starších ochranných známk pre tovary „*periodiká*“ a služby „*vydavateľská a reklamná činnosť*“, menovite vydávanie a reklama v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, doprave, reštauráciách, hoteloch a nehnuteľnostiach, t. j. pre médium s konkrétnym zameraním, najmä na hospodárstvo, ekonomiku, podnikanie, s čím súvisí aj názov predmetného týždenníka. S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že relevantnú verejnosť príslušných tovarov a služieb predstavujú predovšetkým podnikatelia, manažéri, ekonómovia, právnici a ľudia zaujímaví sa o hospodárske, ekonomické a spoločenské dianie na Slovensku. Prihlasovateľ uviedol, že slovo „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky disponuje významom s hospodárskou, resp. ekonomickou konotáciou - vývoj, postup, progres alebo rast. Čo sa týka prihláseného označenia, ktoré si nárokuje ochranu pre tovary „*periodické a neperiodické publikácie*“ v triede 16 a pre služby v triede 41, prihlasovateľ konštatoval, že už samotná informácia a spôsob použitia slova „trendy“ v kontexte slovného spojenia „Top trendy v bývaní“ s konkrétnym významom určuje obsah publikácie a zároveň je relevantná pre určenie spotrebiteľskej verejnosti, ktorou sú v tomto prípade interiéri a exteriéri dizajnéri, architekti, umelci, prípadne ženy a muži zaujímaví sa o módu, dizajn a architektúru. Slovný prvok „trendy“ prihláseného označenia znamená vlastnosť určitej veci byť trendy, resp. byť pekný, v súlade s módou doby, byť šik. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že slovo „trendy“ v prihlásenom označení má odlišný význam ako slovo „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, čo mal podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán zohľadniť aj pri vizuálnom a fonetickom porovnaní hodnotených označení.

V závere prihlasovateľ konštatoval, že priemerný spotrebiteľ, vzhľadom na jeho obozretnosť a očakávané znalosti súvisiace s výberom daných špecializovaných tovarov a na ne viazaných služieb, prihlásené označenie a staršie ochranné známky bezpečne odlíši. Vzhľadom na odlišnosti v rozlišujúcich a dominantných prvkoch posudzovaných označení, v dôsledku ktorých je odlišný celkový dojem z posudzovaných označení, je podľa prihlasovateľa vylúčené aj nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy na strane priemerného spotrebiteľa, že takto označené tovary a/alebo služby pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne od hospodársky prepojených podnikateľských subjektov.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietky podané proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk zamietne v celom rozsahu ako nedôvodné.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 23. februára 2016 vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím, ako aj s jeho odôvodnením. Zastal názor, že prvostupňový orgán rozhodol správne, s prihliadnutím na skutkový stav posudzovaného prípadu, ako aj v súlade s precedenčnou zásadou zakotvenou v § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“). Uvedené je zrejmé aj s ohľadom na rozhodnutie úradu zn. POZ 99-2008 N/184-2009/St z 30. júna 2009, ktorým bola zamietnutá prihláška ochrannej známky „Top trendy v bývaní zdravo modeme a komfortne“, č. spisu POZ 99-2008, podaná pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to na základe námietok predchádzajúceho majiteľa starších ochranných známk, spoločnosti TREND Holding, spol. s r. o.

Namietateľ uviedol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vyhovel námietkam podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v plnom rozsahu a vzhľadom na zásadu hospodárnosti konania (§ 3 ods. 4 správneho poriadku) nepovažoval za potrebné zaoberať sa posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho námietkového dôvodu, pretože by to nemalo vplyv na rozhodnutie vo veci. V tejto súvislosti namietateľ zastal názor, že v posudzovanom prípade boli splnené aj podmienky na zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky z dôvodu námietok podaných podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pričom poukázal na to, že prvé dve podmienky, t. j. existencia

staršej ochrannej známky, resp. starších ochranných známk namietateľa a podobnosť alebo zhodnosť označení sú rovnaké pri oboch námietskových dôvodoch. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že v prípade, ak by orgán rozhodujúci o rozklade nemal v úmysle potvrdiť napadnuté rozhodnutie, žiada o vrátenie veci na konanie prvostupňovému orgánu, ktorý by následne rozhodol aj vo veci druhého uplatneného námietskového dôvodu, pričom namietateľ by mal možnosť sa k takémuto rozhodnutiu vyjadriť.

Ďalej namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že ak prvostupňový orgán vyhovel námietkam z dôvodu dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky, závery posúdenia pravdepodobnosti zámeny mali vychádzať len z daných označení, pričom ďalšie ochranné známky namietateľa, ako aj jeho známkový rad prvostupňový orgán mal považovať za irelevantné pre posúdenie predmetnej veci. V tejto súvislosti pripomenul, že vo všetkých starších ochranných známkach, t. j. aj v tých, pri ktorých prvostupňový orgán nekonštatoval dobré meno, je obsiahnutý dominantný prvok „TREND“, chránený v slovnej, ako aj kombinovanej podobe práve v prvej a druhej staršej ochrannej známke. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že ostatné ochranné známky namietateľa nemožno považovať za irelevantné pre posúdenie predmetnej veci, pretože ich vlastnou súčasťou je práve označenie „TREND“, pri ktorom bola naplnená podmienka dobrého mena. Statusom dobrého mena preto podľa namietateľa disponujú nielen prvá a druhá staršia ochranná známka, ale aj relevantné, a teda podstatné časti ostatných ochranných známk namietateľa.

Namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že medzi porovnávanými označeniami existuje určitá miera vizuálnej podobnosti. Uviedol, že v prípade prihláseného označenia sa spotrebiteľ bude riadiť práve podľa slovného spojenia „Top trendy“, pretože prvé dve písmená slovného prvku „Ttb“ predstavujú len skratku uvedeného slovného spojenia a tretie písmeno „b“ odkazuje na ďalší slovný prvok „bývanie“, ktorý sám o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedeného je zrejmé, že celá prvá staršia ochranná známka „TREND“ je obsiahnutá v rozhodujúcom prvku prihláseného označenia „Top trendy“, pričom jediným nepodstatným rozdielom je použitie plurálu v prihlásenom označení. Namietateľ ďalej uviedol, že keďže v prípade prvej staršej ochrannej známky ide o slovnú ochrannú známku, nie je vylúčené jej použitie na tovaroch a službách napríklad aj v podobe malých písmen („trend“), prípadne v takom fonte písma, ktorý ešte zvýši podobnosť s prihláseným označením. V tejto súvislosti pripomenul, že v prípade slovných ochranných známk je chránené slovo samo o sebe, a nie jeho vyobrazená podoba, a preto je celkom bezvýznamné či je napísané malými alebo veľkými písmenami, príp. aj druh písma, ktorým je napísané. Závery týkajúce sa prvej staršej ochrannej známky pritom podľa namietateľa platia aj vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, pretože pri kombinovaných ochranných známkach odkazujú spotrebiteľia na nimi označené tovary a služby predovšetkým prostredníctvom ich slovných prvkov. Namietateľ preto zotrval na názore, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, namietateľ súhlasil so záverom prvostupňového orgánu o určitej miere fonetickej podobnosti porovnávaných označení. Namietateľ konštatoval, že vzhľadom na to, že slovné spojenie „Top trendy“, ktoré predstavuje podstatnú časť prihláseného označenia, v sebe foneticky obsahuje prvú a druhú staršiu ochrannú známku „TREND“, je potrebné porovnávané označenia považovať za foneticky podobné.

Namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné, pretože prihlásené označenie obsahuje slovný prvok „trendy“, t. j. množné číslo slova „TREND“, ktorým sú tvorené prvá a druhá staršia ochranná známka.

V závere svojho vyjadrenia o rozklade namietateľ pripomenul, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky, a to pre periodiká a vydavateľskú činnosť, konkrétne pre vydávanie a reklamu v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, doprave, reštauráciách, hoteloch a nehnuteľnostiach. Prihlasovateľ však v argumentácii ohľadom sémantického hľadiska zdôraznil len konkrétne zameranie na hospodárstvo, ekonomiku a podnikanie, pričom ďalšie relevantné zamerania na hotely a nehnuteľnosti, ktoré majú práve s tematikou bývania najviac spoločného, zdôrazniť úplne opomenul. Vychádzajúc zo základného významu pojmu „trend“ ako celkového smeru vývinu, prípadne smeru vývinu, smerovania, tendencií vo všeobecnosti, podľa názoru namietateľa nie je možné vylúčiť jednak asociáciu prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa, ako aj domnienku, že namietateľ len rozširuje svoj známkový rad aj o tovary a služby zamerané na oblasť bývania.

Berúc do úvahy uvedené námietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 54a ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2017 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 EÚ na území Európskej únie 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Ttb Top trendy v bývaní“, č. spisu POZ 159-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. januára 2014 prihlasovateľom MEDIA/ST, s. r. o., Moyzesova 35, 010 01 Žilina, a zverejnená vo vestníku úradu 5. augusta 2014 pre tovary „*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*“ v triede 16 a služby „*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; 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; zoradovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 41“ v triede 35 a „činnosť v oblasti zábavy a 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“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

**Ttb** Top trendy v bývaní

Namietateľ News and Media Holding, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (pred prechodom práv TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava) je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 231790 „TREND“ (prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 27. júna 2007, zapísanej pre tovary „časopisy (periodiká); noviny; knihy; ročenky“ v triede 16 a služby „obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoradovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama“ v triede 35 a „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubriek, článkov v papierovej a v elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), všetko s výnimkou poskytovania tréningu pre telekomunikačné testovacie zariadenia a pre tovary a služby počítačových sietí“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 221869 „TREND“ (druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 27. júna 2007, zapísanej pre tovary „elektronické publikácie, časopisy, ročenky a prílohy,



*periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov“ v triede 9 a „tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov“ v triede 16 a služby „obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama“ v triede 35, „organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeníek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubriek, článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania)“ v triede 41 a „udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil posúdenie jednej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b), vykonané prvostupňovým orgánom, a to posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Prihlasovateľ tiež uviedol, že sa nestotožňuje s posúdením pravdepodobnosti zámery týchto označení vykonaným prvostupňovým orgánom. Závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení mali podľa prihlasovateľa vychádzať len z porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, pretože ďalšie ochranné známky namietateľa a známkový rad namietateľa sú pre predmetné posúdenie irelevantné, keďže nedisponujú dobrým menom. Prihlasovateľ za nedostatočné považoval aj hodnotenie týkajúce sa relevantného spotrebiteľa príslušných tovarov a služieb.

Predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia aj 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. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí v mysli prepojenie medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať. Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámery či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých vyššie uvedených zákonných podmienok.



Podaným rozkladom nebol spochybnený záver prvostupňového orgánu, že prvá a druhá staršia ochranná známka má u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky dobré meno pre tovary „periodiká“ a služby „vydavateľská činnosť a reklamná činnosť“ (pre vydávanie a reklamu v týždenníku o hospodárstve, ekonomike, podnikaní, technike, doprave, reštauráciách, hoteloch a nehnuteľnostiach). Vzhľadom na skutočnosť, že tento záver nie je medzi účastníkmi sporný, nie je potrebné ho v predmetnom konaní o rozklade preskúmať, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude v ďalšom vychádzať z uvedeného záveru.

Čo sa týka ďalšej kumulatívnej podmienky úspešného uplatnenia námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorou je zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vykonané prvostupňovým orgánom. Prihlasovateľ zotrval na názore, že relevantný spotrebiteľ porovnávané označenia bezpečne odliší a vzhľadom na odlišnosti v rozlišujúcich a dominantných prvkoch, ktorých dôsledkom je odlišný celkový dojem z porovnávaných označení, je vylúčené nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy na strane priemerného spotrebiteľa, že takto označené tovary a služby pochádzajú od rovnakého subjektu, resp. od subjektov hospodársky prepojených.

Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že medzi nimi existuje veľmi nízka miera vizuálnej podobnosti. Ešte nižšiu mieru vizuálnej podobnosti, konštatoval v prípade porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky. Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru, že hodnotené označenia nie sú podobné z fonetického hľadiska, okrem prípadu, keď v prihlásenom označení nebude reprodukováná skratka „Ttb“, kedy je namieste konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení v minimálnej miere. Porovnanie prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním čiastočnej sémantickej podobnosti označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania je kombinované označenie a slovná ochranná známka. Prihlásené označenie je tvorené skupinou písmen „Ttb“ napísaných hrubším tlačným písmom väčšej veľkosti s veľkým začiatočným písmenom „T“. Nad písmenom „b“ sa nachádza obrazový prvok kruhu. Za uvedeným spojením písmen nasleduje slovné spojenie „Top trendy v bývaní“, napísané výrazne menším písmom tlačenej abecedy s veľkým začiatočným písmenom „T“. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TREND“ napísaným veľkými písmenami štandardného typu písma. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že z časti napadnutého rozhodnutia, ktorá sa venuje vizuálnemu porovnaniu prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, je zrejmé, že prvostupňový orgán predmetné posúdenie vykonal s ohľadom na všetky prvky porovnávaných označení (slovné prvky „Ttb“, „Top trendy v bývaní“, „TREND“, obrazový prvok kruhu), pričom zohľadnil aj ich usporiadanie v prihlásenom označení, resp. grafickú úpravu prihláseného označenia, a tieto považoval za rozhodujúce z hľadiska celkového dojmu, akým tieto označenia pôsobia na spotrebiteľa. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že dominantným prvkom prihláseného označenia je slovný prvok „Ttb“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie na začiatku prihláseného označenia je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľ pri kontakte s prihláseným označením bude tento prvok vnímať ako prvý. Uvedené však v žiadnom prípade nevyklučuje, že spotrebiteľ vizuálne postrehne aj ďalšie prvky prihláseného označenia, t. j. za ním nasledujúce slovné prvky „Top trendy v bývaní“ a obrazový prvok kruhu. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že spotrebiteľ v rámci celkového dojmu z porovnávaných označení postrehne viaceré vizuálne odlišnosti označení, ktoré spočívajú v slovných prvkoch „Ttb“, „Top“ a „v bývaní“ nachádzajúcich sa v prihlásenom označení či v obrazovom prvku kruhu. Zároveň však bude vnímať, aj keď len veľmi nízku, vizuálnu podobnosť týchto posudzovaných označení, spočívajúcu v tom, že slovný prvok „trendy“, nachádzajúci sa v slovnom spojení „Top trendy v bývaní“ prihláseného označenia, je vizuálne veľmi podobný so slovným prvkom „TREND“, ktorý je jediným prvkom prvej staršej ochrannej známky. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje veľmi nízka miera vizuálnej podobnosti.

Pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky sa orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že vďaka väčším vizuálnym rozdielom medzi

prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou (červené pozadie slovného prvku „TREND“ v tvare obdĺžnika, použitie písmen bielej farby v odlišnej grafickej úprave ako v prihlásenom označení, kontrast bielej a červenej farby) ako v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, je namieste konštatovať vizuálnu podobnosť v ešte nižšej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky je možné vylúčiť s ohľadom na odlišnosť obsahu pojmov „trendy“ a „TREND“. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pri posúdení podobnosti označení z vizuálneho hľadiska je nevyhnutné vychádzať výlučne z vizuálneho vnemu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, pričom medzi hodnotiace kritériá označení patria napr. počet, postupnosť či sled písmen, ktoré ich tvoria, pozícia zhodných písmen označení a počet slov, ktorými sú tvorené, a v neposlednom rade aj štruktúra označení ako celkov. Za relevantný faktor pre vizuálne posúdenie označení však v žiadnom prípade nemožno považovať konkrétny význam označení či ich jednotlivých prvkov. Posudzovanie sémantiky, teda významu označení, sa uplatňuje pri hodnotení podobnosti označení zo sémantického hľadiska.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov, teda prvá a druhá staršia ochranná známka ako [trend] a prihlásené označenie ako [te te be top trendy v bývaní], keď spotrebiteľ vysloví všetky slovné prvky prihláseného označenia, alebo len ako [top trendy v bývaní], čo vyplýva z prirodzenej snahy spotrebiteľa skracovať označenia. Pri spomínaných podobách reprodukcie porovnávaných označení budú spotrebiteľom vnímané veľmi podobne znejúce slovné prvky „trendy“ vs. „TREND“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že hoci sú fonetické rozdiely porovnávaných označení, založené predovšetkým na zvukovej realizácii odlišných slovných prvkov v prihlásenom označení, dobre vnímateľné pre priemerného spotrebiteľa, vzhľadom na veľmi podobne znejúci slovný prvok „trendy“ prihláseného označenia a „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktorý predstavuje zároveň jediný reprodukovateľný prvok týchto starších ochranných známk, je namieste porovnávaným označeniam priznať určitú, aj keď len veľmi nízku fonetickú podobnosť.

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, v zmysle ktorej odlišnosť obsahu pojmov „trendy“ a „TREND“ predstavuje podpornú skutočnosť významnú pre vylúčenie fonetickej podobnosti posudzovaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že relevantným faktorom fonetického porovnania označení je celkový zvukový vnem, ktorý je závislý od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, jeho rytmu a intonácie. Za relevantný faktor pre fonetické posúdenie označení v žiadnom prípade nemožno považovať konkrétny význam označení, pretože, ako bolo vyššie uvedené, posudzovanie sémantiky, resp. významu označení, sa uplatní v rámci posúdenia podobnosti označení zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné vychádzať zo skutočnosti, že porovnávané označenia sa považujú za sémanticky podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné pritom je, aby prvky tvoriace porovnávané označenia mali konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov a služieb. V predmetnom prípade nie je sporné, že jediný slovný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky „TREND“ sa v tvare množného čísla - „trendy“ - nachádza aj v prihlásenom označení. Podľa Slovníka cudzích slov (Kolektív autorov pod vedením Věry Petráčkovéj a Jiřího Krausa, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997) pod pojmom „trend“ rozumieme „základný smer vývinu sledovaného javu, resp. vývinovú tendenciu“. Vzhľadom na skutočnosť, že slovo „trend“ sa používa v rôznych oblastiach života spoločnosti, napr. aj v ekonómii, je zrejme, že môže mať aj ekonomickú konotáciu, ako tvrdil prihlasovateľ, ktorá však stále vychádza zo základného významu tohto slova uvedeného v slovníku. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že význam slova „trend“ ako „základný smer vývinu sledovaného javu, resp. vývinová tendencia“ zostáva zachovaný bez ohľadu na oblasť, v ktorej sa používa. Orgán rozhodujúci o rozklade preto nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že slovo „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky má odlišný význam ako slovo „trendy“ v prihlásenom označení. Význam slova „trend“/„trendy“, ako bol uvedený vyššie, v prihlásenom označení nemia, ale naopak zvyrazňujú a dopĺňajú aj významy ďalších slovných prvkov prihláseného označenia. Slovné spojenie „Top trendy v bývaní“ prihláseného označenia ako celok, bude slovenská spotrebiteľská verejnosť vnímať ako „popredné základné smery vývinu/vývinové tendencie v bývaní“. Na základe uvedeného možno medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou konštatovať existenciu určitej sémantickej

podobnosti, založenej na rovnakom význame spoločného slovného prvku „trendy“/„TREND“, čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu v otázke sémantického porovnania označení.

S ohľadom na výsledky porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, ako boli uvedené vyššie, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou s dobrým menom existuje určitá miera podobnosti, a to na základe skutočnosti, že v porovnávaných označeniach sa nachádza veľmi podobný slovný prvok „trendy“/„TREND“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné zdôrazniť, že pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach postačuje, ak stupeň podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou s dobrým menom je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť (asociáciu, prepojenie). Nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámény. Uvedené je plne v súlade s výkladom pojmu „podobnosť označení“ na účely ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v zmysle ustálenej judikatúry, podľa ktorej *„Nevyžaduje sa teda, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámény 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.“* [rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júna 2009 vo veci C-487/07]. Účelom ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach totiž nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámény, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval veľké finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája prisľub určitej vyššej kvality, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom tiež netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné, v prípade naplnenia podmienok predmetného ustanovenia.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán nehodnotil existenciu pravdepodobnosti zámény, resp. nedospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény, ako to tvrdil prihlasovateľ, pričom, ako bolo uvedené, táto pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach ani nie je nevyhnutná. Vzhľadom na uvedené je argumentácia prihlasovateľa týkajúca sa neexistencie pravdepodobnosti zámény (odlišiteľnosti označení z pohľadu spotrebiteľa, resp. aj toho, že nebude dochádzať k vzniku mylnej predstavy o tom, že tovary a služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od rovnakého, resp. prepojených subjektov) irelevantná.

Prvostupňový orgán po vyhodnotení podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky, pri ktorých bolo preukázané ich dobré meno, pristúpil k hodnoteniu podmienky vzniku súvislosti (prepojenia) medzi prihláseným označením a týmito staršími ochrannými známkami v mysli spotrebiteľa a následne k posúdeniu podmienky neoprávneného zásahu do práv namietateľa ako majiteľa prvej a druhej staršej ochrannej známky, t. j. či by použitie prihláseného označenia na nárokovanych tovaroch a službách ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti prvej a druhej staršej ochrannej známky alebo ich dobrému menu.

V súvislosti s posúdením otázky, či medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou, ktoré majú dobré meno, bude v mysli spotrebiteľskej verejnosti vznikať prepojenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Podobnosť prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je síce skôr nižšia, avšak táto sa zakladá na tom, že v prihlásenom označení sa nachádza, aj keď v množnom čísle, slovo „trend“, ktorým sú tvorené aj prvá a druhá staršia ochranná známka. Vďaka dobrému menu prvej a druhej staršej ochrannej známky sa slovo „TREND“ silne spája s tovarmi a službami namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že výskyt tohto slova v prihlásenom označení môže vyvolávať v mysli spotrebiteľa spojitosť s prvou a druhou staršou ochrannou známkou namietateľa, resp. s tovarmi a službami nimi označovanými, a to aj napriek tomu, že si spotrebiteľ porovnávané označenia priamo nezamení. Podobnosť prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou je preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočná na

to, aby si relevantní spotrebitelia mohli porovnávané označenia navzájom dať do súvislosti, resp. aby si mohli medzi nimi vytvoriť asociáciu či prepojenie.

Vznik súvislosti či prepojenia medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade, rovnako ako podľa prvostupňového orgánu, posilňuje aj skutočnosť, že tovary a služby nárokované napadnutou prihláškou ochrannej známky v triedach 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú tovary a služby, ktoré sú zhodné a podobné, resp. patriace do rovnakého a susedného segmentu trhu ako tovary „*periodiká*“ a služby „*vydavateľská činnosť a reklamná činnosť*“, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že na to, aby bolo možné konštatovať vznik prepojenia medzi prvou a druhou staršou ochrannou známkou s dobrým menom a prihláseným označením v mysli spotrebiteľa, je potrebné, aby časť verejnosti, ktorej sú tieto ochranné známky známe, bola vystavená aj prihlásenému označeniu (relevantná verejnosť sa pri posudzovaných označeniach musí prekrývať). Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje s argumentom prihlasovateľa, že relevantnú spotrebiteľskú verejnosť príslušných tovarov a služieb je v predmetnom prípade potrebné rozdeliť na dve skupiny, a to na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tovarov a služieb starších ochranných známok, ktorú podľa neho tvoria predovšetkým podnikatelia, manažéri, ekonómovia, právnici a ľudia zaujímaví sa o hospodárske, ekonomické a spoločenské dianie na Slovensku, a na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tovarov a služieb prihláseného označenia, ktorú majú predstavovať interiérovní a exteriérovní dizajnéri, architekti, umelci, prípadne ženy a muži zaujímaví sa o módu, dizajn a architektúru. Naopak podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade sa spotrebitelia v prípade tovarov a služieb prvej a druhej staršej ochrannej známky, pre ktoré bolo preukázané dobré meno týchto ochranných známok, a tovarov a služieb prihláseného označenia prekrývajú, minimálne preto, že zahŕňajú v oboch prípadoch okrem odbornej verejnosti aj laickú, a teda širokú spotrebiteľskú verejnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie naplnenia poslednej z podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne posúdenie, či v predmetnom prípade môže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok, alebo ujme na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledovné. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v dôsledku toho, že v mysli relevantnej spotrebiteľskej verejnosti dôjde k vzniku prepojenia medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou prostredníctvom slovného prvku „TREND“/„trendy“ obsiahnutého v týchto označeniach, s ohľadom na všetky okolnosti posudzovaného prípadu, vrátane toho, že prihlásené označenie sa vzťahuje na rovnaké alebo podobné tovary a služby, prípadne na tovary a služby, ktoré spadajú do rovnakého, resp. susediacich segmentov trhu ako tovary a služby, pre ktoré bolo preukázané dobré meno v prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky, používaním prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám reálne môže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti považuje za potrebné poukázať na to, že posúdenie predmetnej podmienky vykonané prvostupňovým orgánom prihlasovateľ ničím nespochybnil. Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností prihlasovateľ sa nestotožnil jedine s tým, že existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známok. Záver o nebezpečenstve ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok však nemožno stotožňovať s konštatovaním pravdepodobnosti zámeny. Podstatou ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena je totiž využívanie sily atraktívnosti, dobrého mena a prestíže ochrannej známky s dobrým menom, ku ktorému môže dochádzať v dôsledku podobnosti označenia s touto ochrannou známkou aj bez toho, aby existovalo riziko ich zámeny. Pravdepodobnosť zámeny pritom, ako už bolo uvedené, prvostupňový orgán v predmetnom prípade nekonštatoval.

Orgán rozhodujúci o rozklade napokon považuje za potrebné vyjadriť sa k poukazu prihlasovateľa, že závery posúdenia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení mali vychádzať len z porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky, pretože len pri týchto bolo preukázané dobré meno, pričom ďalšie staršie ochranné známky namietateľa a jeho známkový rad sú pre predmetné posúdenie irelevantné. V tejto súvislosti, odhliadnuc od skutočnosti, že prvostupňový orgán pravdepodobnosť zámeny nekonštatoval, orgán rozhodujúci o rozklade pre úplnosť poukazuje na to, že naplnenie ostatných podmienok posudzovaného námietkového dôvodu okrem dobrého mena, t. j. podobnosť označení, vznik súvislosti medzi označeniami v mysli spotrebiteľa a neoprávnený zásah do práv namietateľa, prvostupňový orgán posudzoval len vo vzťahu k prvej a druhej staršej ochrannej známke, pri ktorých bolo preukázané dobré meno.

Prvostupňový orgán však postupoval správne, a teda nijako nepochybil, keď pri posudzovaní otázky, či v mysli spotrebiteľskej verejnosti môže vzniknúť súvislosť medzi prihláseným označením a prvou, resp. druhou staršou ochrannou známkou namietateľa, prihliadal okrem iného aj na preukázané používanie ostatných ochranných známkov namietateľa, obsahujúcich tiež slovný prvok „TREND“, resp. aj kombináciu slovných prvkov „TREND“ a „TOP“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tým, že uvedené používanie tiež zvyšuje pravdepodobnosť vzniku prepojenia medzi prihláseným označením a druhou staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľskej verejnosti.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade boli naplnené podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.  
Zathurecky InPaRtners, s. r. o.  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica

II.  
News and Media Holding, a. s.  
Einsteinova 25  
851 01 Bratislava