



Banská Bystrica 20. 12. 2018  
POZ 5042-2013/II-62-2018

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. augusta 2015 prihlasovateľom TRENDY media, s. r. o., M. R. Štefánika 48, 036 01 Martin, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Ing. Vladimírom Neuschlom, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5042-2013/N-95-2015/St z 24. júla 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, č. spisu POZ 5042-2013, do registra ochranných známok 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 5042-2013/N-95-2015/St z 24. júla 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5042-2013/N-95-2015/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 „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, č. spisu POZ 5042-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok 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 známok:

- 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 č. 231169 „eTREND“ s právom prednosti od 12. mája 2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

a tiež nasledovných starších ochranných známok, ktoré tvoria známkový rad založený na slovnom prvku „TREND“:

- 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 č. 222001 „TREND ŠPECIÁL“ 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 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 č. 221114 „TREND ANALYSES“ s právom prednosti od 27. júna 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. júna 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. apríla 2008, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 224880 „TREND Semináre“ s právom prednosti od 1. augusta 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. decembra 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. marca 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. februára 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. mája 2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka, druhá staršia ochranná známka a ostatné uvedené ochranné známky ďalej spolu aj „staršie ochranné známky“).

Staršie ochranné známky majú podľa názoru namietateľa na území Slovenskej republiky dobré meno, pričom podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami a používaním prihláseného označenia na nárokových tovaroch a službách by zároveň dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných znáмок, 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 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. 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“ 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 myslí spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať jednoznačnú asociáciu s ochrannými známkami namietateľa, resp. tovarmi a službami takto označenými. Prvostupňový orgán poukázal tiež na to, že prihlásené označenie je nárokové aj pre zhodné 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 znáмок 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 znáмок. Uvedené sa môže prejaviť napr. uľahčením obchodovania s tovarmi a službami prihlasovateľa, t. j. ich lepšou predajnosťou, ale zároveň aj zhoršením schopnosti starších ochranných znáмок 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 ťaženia 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 zámény, 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 nesúhlasí s napadnutým rozhodnutím, pretože v posudzovanom prípade neboli splnené všetky podmienky pre zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky z dôvodu námietok podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ pripomenul, že k vysloveniu záveru o existencii, resp. neexistencii zameniteľnosti alebo podobnosti porovnávaných označení by sa malo pristupovať na základe komplexného porovnania označení, ktoré by malo byť zamerané na všetky aspekty a špecifiká označení. Uviedol, že nie je správne sústrediť sa iba na jeden prvok označení, ako to urobil namietateľ v podaných námietkach, čo následne, podľa prihlasovateľa, nekriticky prevzal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí a zameral sa výlučne len na slovný prvok „TREND“. Takýto prístup, ktorý sa sústreďuje len na jeden prvok prihláseného označenia, podľa prihlasovateľa nemožno považovať za komplexné porovnanie, na základe ktorého by bolo možné vysloviť záver o podobnosti porovnávaných označení.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ uviedol, že slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“ prihláseného označenia sú vyobrazené rovnakou veľkosťou písma, pričom ich umiestnenie pod seba slúži na grafické oživenie celkového vyobrazenia prihláseného označenia a má poukázať na rovnocennosť obidvoch slovných prvkov. Umiestnenie slovného prvku „TRENDY“ vyššie ako je slovný prvok „BÝVANIE“ je vykompenzované po grafickej stránke výraznejším druhom písma druhého uvedeného slovného prvku. Obidva uvedené slovné prvky sa nachádzajú v jednom zornom uhle spotrebiteľa, ktorý ich bude vnímať spoločne, resp. jednoliato, a nebude klásť dôraz len na slovný prvok „TRENDY“. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ považoval záver prvostupňového orgánu o dominantnosti slovného prvku „TRENDY“ prihláseného označenia za nesprávny a nerešpektujúci osobitosť grafického prevedenia prihláseného označenia. Tým, že prvostupňový orgán vyvodil nesprávny predpoklad o určitej „privilegovanosti“ slovného prvku „TRENDY“ prihláseného označenia, následne dospel k nesprávnemu záveru o existencii určitej miery podobnosti medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní prihláseného označenia bude bez ďalšieho vnímať ako celok minimálne slovné spojenie „TRENDY BÝVANIE“, pričom bude vnímať aj ďalšie slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ a grafickú úpravu prihláseného označenia. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka nie sú vizuálne podobné ani v nízkej miere.

Čo sa týka fonetického porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ neprečíta slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ prihláseného označenia, a to z dôvodu ich veľkosti a umiestnenia. Uvedené je podľa prihlasovateľa v príkrom rozpore so základnou zásadou aplikovanou pri porovnaní označení, a to, že každé označenie je potrebné posudzovať ako celok. Predmetné konštatovanie tiež nereflektuje skutočnosť, že veľkosť vyobrazenia prihláseného označenia, a teda aj veľkosť jeho slovných prvkov „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ môže byť pri reálnom používaní diametrálne odlišná od veľkosti vyobrazenia, ktoré má k dispozícii úrad. Pri fonetickom posúdení označení nie je rozhodujúca veľkosť jednotlivých slovných prvkov, a preto nemožno pripustiť záver prvostupňového orgánu o nezohľadňovaní určitých slovných prvkov označení pri ich fonetickom porovnaní. Za nedôvodné prihlasovateľ považoval tiež konštatovanie prvostupňového orgánu, že pri fonetickej reprodukcii prihláseného označenia môže dôjsť k prepočutiu

koncovej hlásky „y“ slovného prvku „TRENDY“. K uvedenému prihlasovateľ doplnil, že predmetný slovný prvok je takej dĺžky, že k prepočutiu spomínanej hlásky na strane priemerne vnímavého spotrebiteľa nemôže dôjsť. V tejto súvislosti zopakoval, že prvostupňový orgán, rovnako ako namietateľ, sa pri vizuálnom a fonetickom porovnaní hodnotených označení obmedzil len na porovnanie slovného prvku „TRENDY“ prihláseného označenia so slovným prvkom „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky, pričom náležitým spôsobom nezohľadnil zvyšnú časť prihláseného označenia, ktoré pozostáva celkovo zo šiestich slov a 49 hlások. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zotrval na názore, že medzi prihláseným označením a prvou a druhou ochrannou známkou neexistuje ani čiastočná fonetická podobnosť.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil význam slovného prvku „TRENDY“, keď tento považoval za tvar množného čísla slova „trend“. Uvedené je podľa prihlasovateľa dôkazom o tom, že prvostupňový orgán pri sémantickom porovnaní označení vzal do úvahy len slovný prvok „TRENDY“ prihláseného označenia, a teda celkové sémantické porovnanie označení obmedzil na porovnanie uvedeného slovného prvku so slovným prvkom „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky. V prípade, ak priemerný spotrebiteľ bude vnímať celé prihlásené označenie, nemôže dospieť k záveru, že slovný prvok „TRENDY“ má význam množného čísla slova „trend“. V tejto súvislosti doplnil, že slovný prvok „TREND“ prvej a druhej staršej ochrannej známky predstavuje podstatné meno, zatiaľ čo slovný prvok „TRENDY“ prihláseného označenia je prídavným menom s významom „štýlový“ vyjadrujúcim vlastnosti podstatného mena „BÝVANIE“, ktoré sa s ním logicky spája. Spojenie prídavného mena s podstatným menom nielenže posúva sémantický obsah prihláseného označenia, ale zároveň poukazuje na potrebu vnímať a interpretovať slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“ spoločne, a nie oddelene. S ohľadom na uvedené prihlasovateľ považoval za dôvodné konštatovať, že slovné spojenie „TRENDY BÝVANIE“ prihláseného označenia bude spotrebiteľ sémanticky vnímať ako „štýlové bývanie“, čím sa prihlásené označenie odlišuje od starších ochranných známk po sémantickej stránke. Prihlasovateľ považoval za potrebné poukázať na skutočnosť, že namietateľ používa slovo „TREND“ vo všetkých svojich ochranných známkach vždy iba v podobe podstatného mena a nevytvára z neho prípadné meno, a to ani v prípade ochranných známk, kde by to podľa pravidiel slovenskej gramatiky dávalo zmysel (napr. ochranné známky č. 224329 „TREND Monitor“, č. 224880 „TREND Semináre“ alebo č. 225472 „TREND Regata“). Prihlasovateľ citoval z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Sžhu 3/2008, podľa ktorého „*Tým, že slovná ochranná známka žalobcu „TAURUS WORLD STUNT AWARDS“ pozostáva i z ďalších slov okrem slova TAURUS, došlo z hľadiska sémantického k „rozriedeniu“ dominantného slovného prvku TAURUS a k jeho sémantickému posunu. Významovo teda nejde o posudzovanie analogických označení „TAURUS“ vs. „Taurus“. Práve touto okolnosťou sa odlišuje tento prípad od precedensu SDES C-39/97 (Canon) zo dňa 29. septembra 1998.*“ S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka nie sú sémanticky podobné, a to ani čiastočne.

S prihliadnutím na vizuálne, fonetické a sémantické porovnanie hodnotených označení podľa prihlasovateľa možno konštatovať, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka nie sú do takej miery podobné, aby bol odôvodnený záver o naplnení podmienky podobnosti označení podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Aj v prípade, ak by sa akceptovala nízka miera podobnosti týchto porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, podľa prihlasovateľa ide o takú nízku mieru podobnosti, ktorá neodôvodňuje záver o naplnení uvedenej podmienky.

Následne prihlasovateľ spochybnil posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa ďalšej podmienky úspešného uplatnenia námietok podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorou je neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie z 27. novembra 2008 vo veci C-252/07 Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd, podľa ktorého „*Aby mohol majiteľ skoršej ochrannej známky požívať ochranu podľa článku 4 ods. 4 písm. a) smernice, musí predložiť dôkaz, že by používanie neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu nečestne ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti či dobrému menu skoršej ochrannej známky.*“. Citované rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie podľa prihlasovateľa jednoznačne stanovuje, že dôkazné bremeno v súvislosti s preukázaním nebezpečenstva neoprávneného zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky, a to aj vo forme neoprávneného ťaženia z postavenia staršej ochrannej známky s dobrým menom, je na strane majiteľa staršej ochrannej známky, ktorý sa dovoľáva predmetného námietkového dôvodu. Pripomenul, že samotná skutočnosť, že určitá staršia ochranná známka má dobré meno a neskoršia ochranná známka je tejto staršej ochrannej známke v určitej miere

podobná, nepostačuje ako dôkaz toho, že v danom prípade existuje nebezpečenstvo ujmy na strane staršej ochrannej známky s dobrým menom v súvislosti s používaním neskoršej ochrannej známky.

Ďalej prihlasovateľ poukázal aj na Usmernenia pre prieskum ochranných známk Európskej únie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „usmernenie EUIPO“), podľa ktorých „skutočnosť, že poškodenie alebo neoprávnená výhoda sú len potenciálne, však neznamená, že iba možnosť je dostatočná na účely článku 8 ods. 5 nariadenia o CTM. Nebezpečenstvo poškodenia alebo neoprávnenej výhody musí byť vážne v tom zmysle, že je predvídateľné (t. j. nielen hypotetické) v bežnom slede udalostí. Nestačí preto iba preukázať, že poškodenie alebo neoprávnenú výhodu nemožno všeobecne vylúčiť alebo že je len trochu možná. Majiteľ skoršej známky musí uviesť dôkazy prima facie o budúcom nebezpečenstve, ktoré nie sú hypotetické, o neoprávnenej výhode alebo poškodení (rozsudok Všeobecného súdu zo 6. júla 2012 vo veci T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, bod 53)“. V zmysle tohto usmernenia „nestačí, aby namietateľ len všeobecne poukázal na neoprávnenú výhodu alebo poškodenie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena svojich skorších známk bez predloženia presvedčivých dôkazov o skutočnom poškodení alebo presvedčivých dôvodov stanovujúcich vážne, nielen hypotetické, potenciálne riziko poškodenia. Spravidla všeobecné tvrdenia (ako je iba citovanie príslušného znenia nariadenia o CTM) o poškodení alebo neoprávnenej výhode nebudú dostatočné, aby sa len nimi preukázalo možné poškodenie alebo neoprávnená výhoda: namietateľ musí uviesť dôkazy a/alebo vypracovať presvedčivý súbor dôvodov na preukázanie toho, ako sa presne môže vyskytnúť údajné narušenie, so zohľadnením známk, ako aj predmetných výrobkov a služieb a všetkých príslušných okolností. Iba preukázanie dobrého mena a dobrého obrazu skorších známk bez ďalšieho odôvodnenia dôkazmi a/alebo opodstatnenia nie je dostatočné (rozhodnutie z 15. februára 2012 vo veci R 2559/2010-1, GALLO, body 38, 39 a v ňom citovaná judikatúra Súdneho dvora)“.

S prihliadnutím na vyššie uvedené prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že namietateľ nepredložil žiadne konkrétne dôkazové prostriedky a nepoukázal na žiadne konkrétne logické závery, ktoré by odôvodňovali záver o tom, že v posudzovanom prípade existuje objektívne nebezpečenstvo ujmy na dobrom mene starších ochranných známk alebo neoprávnene získaného prospechu z týchto ochranných známk. Hoci namietateľ spolu s námietkami predložil celú radu dôkazov, tieto sa vzťahujú na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk. V súvislosti s otázkou preukázania ujmy alebo neoprávnenej výhody sa namietateľ, podľa názoru prihlasovateľa, obmedzil na strohé konštatovanie, že „Predložené dôkazy preukazujú, že ochranné známky „TREND“ získali dobré meno. Preto používanie označenia „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ pre prihlásené tovary a služby môže ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti týchto ochranných známk a byť im na ujmu“. Takéto odôvodnenie existencie údajného neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk podľa názoru prihlasovateľa ani zďaleka nezodpovedá podmienkam evidentného dôkazu o existencii daného rizika, ale skôr spadá do roviny všeobecného tvrdenia založeného len na konštatovaní o dobrom mene starších ochranných známk. Uvedené podľa prihlasovateľa nemožno hodnotiť inak, ako tak, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno spojené s preukázaním existencie objektívneho nebezpečenstva ujmy na dobrom mene starších ochranných známk alebo neoprávnene získaného prospechu z týchto ochranných známk.

Rovnako prvostupňový orgán nepoukázal podľa prihlasovateľa na konkrétne skutočnosti, ktoré by existenciu neoprávneného zásahu do práv majiteľa starších ochranných známk preukazovali, ale sa tiež uchýlil len k všeobecným tvrdeniam. Prihlasovateľ v tejto súvislosti vníma ako nesprávny záver prvostupňového orgánu, že „v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami prostredníctvom slovného prvku „TREND/TRENDY“ obsiahnutého v kolíznych označeniach, pričom vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa“. Uvedený záver podľa prihlasovateľa nemožno akceptovať ako logické vysvetlenie vážneho rizika bezprostredne hroziaceho zásahu do ochranných známk s dobrým menom v budúcnosti. Uvedené tvrdenie prvostupňového orgánu preukazuje len určitú hypotetickú možnosť, ktorá ale, ako to vyplýva aj z vyššie citovaného usmernenia EUIPO, nepostačuje na preukázanie v budúcnosti hroziaceho nebezpečenstva. V tejto súvislosti prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že existencia nebezpečenstva ujmy na strane namietateľa v súvislosti s jeho staršími ochrannými známkami musí byť náležitým spôsobom preukázaná zo strany samotného namietateľa a rovnako musí byť náležitým spôsobom odôvodnená aj prvostupňovým orgánom v jeho rozhodnutí.

V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ doplnil, že už od roku 2012 používal prihlásené označenie na označenie periodika – prvé číslo vyšlo v máji 2012. Na preukázanie uvedeného boli úradu predložené aj viaceré dôkazové prostriedky. Namietateľ podal námietky voči zápisu prihláseného označenia do registra 29. novembra 2013, t. j. rok a pol potom, čo sa na trhu prvýkrát objavilo periodikum prihlasovateľa označené

prihláseným označením. Na základe uvedeného je zrejmé, že ak by v danom prípade existovalo reálne nebezpečenstvo vzniku ujmy na strane namietateľa ako majiteľa starších ochranných známk, napr. vo forme „parazitovania“, ako to tvrdil prvostupňový orgán či namietateľ v námietkach, rok a pol je dostatočná doba na to, aby mohol namietateľ spolu s námietkami predložiť jednoznačné dôkazy o tom, že došlo k ujme na jeho starších ochranných známkach s dobrým menom alebo že takéto riziko reálne hrozí, pričom by sa namietateľ nemusel obmedziť na všeobecné konštatovanie o existencii takéhoto nebezpečenstva.

Prihlasovateľ uviedol, že nikdy nemal záujem akýmkoľvek spôsobom využívať postavenie namietateľa na trhu a ani jeho dobré meno. Aj z uvedených dôvodov je grafické vyobrazenie prihláseného označenia také, aby nedošlo k jeho zámene so staršími ochrannými známkami namietateľa. Medzi porovnávanými označeniami je dostatočná miera odlišnosti, ktorá zabraňuje ich zameniteľnosti, resp. podobnosti a zároveň aj vytvoreniu prepojenia medzi prihláseným označením a namietateľom. Prihlasovateľ pripomenul, že aj z dokladov predložených namietateľom vyplynulo, že namietateľ najviac používa druhú staršiu ochrannú známku, pri ktorej je významné práve jej vizuálne vyobrazenie. Z uvedených dokladov je tiež zrejmé, že namietateľ používa slovný prvok „TREND“ len ako podstatné meno, pričom v prípade prihláseného označenia predstavuje slovný prvok „TRENDY“ prídavné meno, ktoré dotvára podstatné meno „BÝVANIE“. Aj s ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že neexistuje nebezpečenstvo zámenny, resp. toho, aby spotrebiteľ pri kontakte s prihláseným označením dospel k záveru, že ide o ďalšiu súčasť známkového radu namietateľa.

Na záver prihlasovateľ doplnil, že, berúc do úvahy uvedené, ako aj skutočnosti, ktoré uviedol vo svojom vyjadrení k námietkam, je zrejmé, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky nie sú zameniteľné ani v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlásené označenie sa od starších ochranných známk odlišuje v celom rade prvkov, tak po vizuálnej, fonetickej, ako aj sémantickej stránke. Priemerný spotrebiteľ bude schopný bez akýchkoľvek problémov tovary a služby označené prihláseným označením zdefinovať ako tovary a služby pochádzajúce od prihlasovateľa a v jeho mysli nedôjde k mylnej predstave o tom, že tieto tovary a služby pochádzajú od namietateľa.

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

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 15. decembra 2015 vyjadril súhlas s napadnutým rozhodnutím, ako aj s jeho odôvodnením.

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 preto vzhľadom na zásadu hospodárnosti konania nepovažoval za potrebné zaoberať sa posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho námietkového dôvodu, pretože by to nemalo vplyv na rozhodnutie vo veci. Namietateľ však vyjadril presvedčenie, 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 námietkových dôvodoch. V tejto súvislosti požiadal, aby v prípade, ak by orgán rozhodujúci o rozklade nemal v úmysle potvrdiť napadnuté rozhodnutie, vrátil vec na konanie prvostupňovému orgánu, ktorý by následne rozhodol aj vo veci druhého uplatneného námietkového dôvodu, pričom namietateľ by mal možnosť sa k takémuto rozhodnutiu vyjadriť.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky namietateľ konštatoval, že dominantnými prvkami v prihlásenom označení sú síce slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“, ktoré sú približne sedemnásobne väčšie ako ostatné slovné prvky, avšak slovný prvok „BÝVANIE“ je vo vzťahu k publikáciám o bývaní, bytovom dizajne, stavebníctve, architektúre a záhrade a vo vzťahu k súvisiacim tovarom a službám jednoznačne opisný. Ďalej uviedol, že podľa rozhodovacej praxe úradu a Súdneho dvora Európskej únie pri posudzovaní podobnosti označení treba prihliadať na ich dominantné a dištingtívne prvky. Namietateľ zastal názor, že spotrebiteľom utkvie v pamäti najmä slovný prvok „TRENDY“, ktorý tvorí úvodnú časť prihláseného označenia, a na základe tohto prvku sa budú orientovať na trhu, kde už od roku 1994, čiže dve desaťročia, pôsobí úspešný týždenník „TREND“. Vzhľadom na opisnosť slovného prvku „BÝVANIE“ vo vzťahu k publikáciám zameraným na bývanie, bytový dizajn, stavebníctvo, architektúru a záhradu a súvisiacim tovarom a službám, ako aj na umiestnenie

slovného prvku „TRENDY“ v úvodnej časti prihláseného označenia je podľa namietateľa zrejme, že slovný prvok „TRENDY“ je dominantným a dištinktívnym prvkom prihláseného označenia.

Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že spotrebiteľ pri vizuálnom vneme prihláseného označenia bude venovať pozornosť aj slovným prvkom „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“. V neprospech uvedeného svedčí najmä ich veľkosť, ktorá je mnohonásobne menšia ako veľkosť slovného spojenia „TRENDY BÝVANIE“. Navyše uvedené slovné prvky predstavujú štyri samostatné podstatné mená, ktoré v žiadnom prípade netvorí slovné spojenie. Všetky sú umiestnené vpravo od slov „TRENDY BÝVANIE“ v štyroch riadkoch pod sebou a nie sú s nimi nijako graficky prepojené. Spotrebiteľ, ktorý sa s nimi stretne na obálke časopisu alebo inej publikácie, ich podľa namietateľa vôbec nemusí považovať za súčasť názvu tohto produktu.

Namietateľ sa tiež nestotožnil s názorom prihlasovateľa, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako celok, resp. ako celok bude vnímať slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“. V tejto súvislosti pripomenul, že koncepcia prihláseného označenia je taká, že každé slovo je umiestnené v samostatnom riadku, pričom nezávislosť slovných prvkov „TRENDY“ a „BÝVANIE“ podporuje tiež skutočnosť, že sú napísané odlišným typom písma. Na základe uvedeného je zrejme, že spotrebiteľ bude jednotlivé slovné prvky prihláseného označenia vnímať samostatne, a nie ako jeden celok.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ zastal názor, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné vo vysokej miere.

V súvislosti s fonetickým porovnaním prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky namietateľ zastal názor, že nie je dôvodné zohľadňovať slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“, a to vzhľadom na ich nepatrnú veľkosť oproti zvyšným slovným prvkom prihláseného označenia. Spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať, a preto je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľia budú prihlásené označenie reprodukovat' len ako „TRENDY BÝVANIE“. Začiatočná časť prihláseného označenia, ktorej spotrebiteľia venujú najväčšiu pozornosť, je pritom zhodná so staršími ochrannými známkami. Namietateľ tiež súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že v posudzovanom prípade existuje možnosť prepočutia koncového „Y“ v slovnom prvku „TRENDY“, pretože v slovenskom jazyku je prízvuk na prvej slabike slova. S ohľadom na uvedené namietateľ zotrval na názore, že porovnávané označenia sú foneticky podobné vo vysokej miere.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie hodnotených označení namietateľ uviedol, že slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ sú v prihlásenom označení nepatrné, a preto je pravdepodobné, že ich spotrebiteľ prehliadne, resp. ich nebude považovať za súčasť prihláseného označenia. Vzhľadom na celkovú kompozíciu prihláseného označenia nemožno vylúčiť, že veľká časť spotrebiteľov bude chápať slovný prvok „TRENDY“ ako množné číslo podstatného mena „trend“. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že slovný prvok „TRENDY“ prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať vo význame „štyľový“, namietateľ konštatoval, že používanie slova „trendy“ ako prídavného mena nie je v slovenčine rozšírené, v prospech čoho svedčí, že žiadny zo slovníkov dostupných na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra neobsahuje toto slovo ako prídavné meno s významom „trendový, štyľový“. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa nepravdepodobné, že spotrebiteľ bude chápať slovný prvok „TRENDY“ ako prídavné meno, ale skôr sa bude domnievať, že prihlásené označenie je tvorené dvomi samostatnými podstatnými menami „TRENDY“ a „BÝVANIE“, pričom druhé z uvedených slov je vo vzťahu k časopisu o bývaní a súvisiacim tovarom a službám nedištinktívne. V prílohe svojho vyjadrenia o rozklade namietateľ predložil výpisy z webovej stránky <http://slovníky.juls.savba.sk>.

Ďalej namietateľ uviedol, že v starších ochranných známkach sa vyskytuje slovo „TREND“ buď samostatne alebo s ďalšími slovnými prvkami. Z uvedeného dôvodu bude označenie „TRENDY BÝVANIE“ viesť k asociácii so staršími ochrannými známkami tvoriacimi známkový rad, na základe čoho sa spotrebiteľia môžu mylne domnievať, že prihlásené označenie patrí do známkového radu namietateľa.

Namietateľ následne konštatoval, že podľa rozhodovacej praxe platí, že ak sa označenie ako celok úplne začlení do druhého označenia, budú tieto označenia podobné. Navyše v prípade, ak sú tovary zhodné alebo veľmi podobné a chýbajú iné špecifické faktory, znamená to, že existuje pravdepodobnosť zámény. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu zo 4. mája 2005 vo veci T-22/04, Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, podľa ktorého

skutočnosť, že je (ochranná známka) tvorená výlučne skoršou ochrannou známkou, ku ktorej je pripojené ďalšie slovo, je znakom podobnosti týchto dvoch ochranných známk.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ zotrval na názore, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka sú sémanticky veľmi podobné.

Ďalej sa namietateľ vyjadril k tvrdeniu prihlasovateľa, že dôkazné bremeno v súvislosti s preukázaním nebezpečenstva neoprávneného zásahu do práv namietateľa ako majiteľa starších ochranných známk je na strane namietateľa, ktorý musí uviesť dôkazy prima facie o budúcom nebezpečenstve poškodenia, t. j. o neoprávnenej výhode alebo poškodení, ktoré nie je len hypotetické. V tejto súvislosti namietateľ pripomenul, že staršie ochranné známky „TREND“ majú imidž profesionality a dôveryhodnosti. Tým, že prihlasovateľ svoje tovary a služby označil označením podobným s označením, ktoré je na trhu všeobecne známe, využíva jeho dobré meno, imidž a prestíž a zneužíva silu jeho atraktívnosti a reklamnú hodnotu. Prihlasovateľ takto nepriamo ťaží z investícií namietateľa vynaložených na propagáciu jeho tovarov a služieb a budovanie dobrého mena jeho ochranných známk. Nie je pritom rozhodujúce, či sa tak deje úmyselne alebo neúmyselne.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ a namietateľ pôsobia na rovnakom trhu a prihlásené označenie a staršie ochranné známky sa vzťahujú na zhodné alebo podobné tovary a služby, používanie prihláseného označenia môže viesť k rozptýleniu identity starších ochranných známk s dobrým menom tým, že sa znižuje ich jedinečnosť a rozlišovacia spôsobilosť. Používaním prihláseného označenia sa oslabuje exkluzivita starších ochranných známk, ktorá môžu byť „rozmazaná“ príchodom iného obdobného označenia, v dôsledku čoho staršie ochranné známky s dobrým menom môžu stratiť schopnosť vyvolať vo vnímaní verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahujú. Nebezpečenstvo neoprávnenej výhody prihlasovateľa a poškodenia namietateľa v súvislosti s používaním prihláseného označenia pre prihlásené tovary a služby je podľa namietateľa, vzhľadom na uvedené, predvídateľné, t. j. nielen hypotetické.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ zastal názor, že v námietkovom konaní bolo zo strany namietateľa preukázané splnenie všetkých podmienok § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 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 na jednej strane.



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 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „TRENDY BÝVANIE DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“, č. spisu POZ 5042-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23. januára 2013 prihlasovateľom TRENDY media s. r. o., M. R. Štefánika 48, 036 01 Martin, a zverejnená vo vestníku úradu 3. septembra 2013 pre tovary „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“ v triede 9, „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 listky; 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“ v triede 16, služby „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; zoradovanie 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“ v triede 35 a „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“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

**TRENDY**  
**BÝVANIE** DIZAJN  
STAVEBNÍCTVO  
ZÁHRADA  
ARCHITEKTÚRA

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“ s právom prednosti od 27. júna 2007, zapísanej pre tovary „časopisy (periodiká); noviny; knihy; ročenky“ v triede 16, 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, 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“ 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, „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, 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, ročeniek, 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 prvostupňovým orgánom vykonané vizuálne, fonetické a sémantické porovnanie prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou. Rovnako spochybnil záver prvostupňového orgánu o zásahu do práv plynúcich zo starších ochranných známk s dobrým menom, pričom uviedol, že prvostupňový orgán nedostatočne odôvodnil uvedený záver. Namietateľ podľa prihlasovateľa nepreukázal, akým spôsobom by prihlásené označenie mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu.

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 známou, 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 zámeny či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých vyššie uvedených zákonných podmienok, vrátane potenciálnej možnosti, že prihlásené označenie by v prípade používania vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu.

Podaným rozkladom nebol spochybnený záver prvostupňového orgánu, že 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 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.

Pokiaľ ide o posúdenie splnenia ďalšej podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, je potrebné uviesť, 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 zastal názor, že prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka nie vizuálne podobné ani v nízkej miere a nepovažoval ich za podobné z fonetického a ani zo sémantického hľadiska. Ďalej uviedol, že aj v prípade, ak by sa akceptovala nízka miera podobnosti týchto porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, ide o takú nízku mieru, ktorá neodôvodňuje záver o naplnení podmienky zhodnosti a podobnosti označení v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Na základe porovnania prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že vzhľadom na podobné slovné prvky „TRENDY“/„TREND“ týchto porovnávaných označení a na to, že slovný prvok „TRENDY“ sa nachádza na začiatku prihláseného označenia, ktorý je spotrebiteľmi vnímaný intenzívnejšie, je namieste konštatovať určitú, aj keď nízku vizuálnu podobnosť týchto označení. V prípade vizuálneho porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky dospel prvostupňový orgán k záveru o ich vizuálnej podobnosti vo veľmi nízkej miere, a to s ohľadom na výraznejšie odlišnosti medzi týmito porovnávanými označeniami, spočívajúce predovšetkým vo farebnosti a grafickej úprave druhej staršej ochrannej známky. Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú fonetickú podobnosť. Uvedené odôvodnil tým, že na začiatku prihláseného označenia zaznie slovný prvok „TRENDY“, ktorý je foneticky podobný so slovným prvkom „TREND“ predstavujúcim jediný reprodukovateľný prvok prvej a druhej staršej ochrannej známky, pričom zároveň môže dôjsť k prepočítaniu koncového „Y“, a tiež k tomu, že spotrebiteľ neprečíta časť prihláseného označenia „DIZAJN STAVEBNÍCTVO ZÁHRADA ARCHITEKTÚRA“ z dôvodu jeho prirodzenej snahy skracovať označenia. Porovnanie prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska prvostupňový orgán uzavrel konštatovaním o čiastočnej sémantickej podobnosti týchto označení, v prospech ktorej svedčí, že prihlásené označenie obsahuje aj slovný prvok „TRENDY“, t. j. množné číslo slova „TREND“, ktorým je tvorená prvá a druhá staršia ochranná známka.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že predmetom porovnania sú kombinované označenie a slovná ochranná známka. Prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „TRENDY“ a „BÝVANIE“ napísanými veľkými tlačnými písmenami, pričom druhý slovný prvok je napísaný tučným písmom. Tieto prvky sú umiestnené pod sebou tak, že slovný prvok „TRENDY“ sa nachádza nad slovným prvkom „BÝVANIE“, vedľa ktorého sa v štyroch riadkoch pod sebou nachádzajú slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“, „ARCHITEKTÚRA“, ktoré sú napísané niekoľkonásobne menším písmom oproti slovným prvkom „TRENDY“ a „BÝVANIE“. Prvá staršia slovná ochranná známka je tvorená slovným prvkom „TREND“ napísaným veľkými tlačnými písmenami štandardného typu písma. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné súhlasiť s prihlasovateľom v tom, že priemerný spotrebiteľ v prihlásenom označení ľahko vizuálne postrehne predovšetkým slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“, ktoré bude vnímať ako prvky s rovnocenným a zároveň dominantným postavením, a to vďaka ich veľkosti, a tiež ich umiestneniu na ľavej strane, t. j. z hľadiska čítania na začiatku prihláseného označenia, ktorý spotrebiteľ vníma s najväčšou pozornosťou. Je preto potrebné vychádzať z toho, že okrem veľmi podobného slovného prvku so staršou ochrannou známkou, slovného prvku „TRENDY“, bude rovnakou mierou vnímať aj odlišný slovný prvok „BÝVANIE“. Čo sa týka ďalších slovných prvkov prihláseného označenia „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“, „ARCHITEKTÚRA“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že aj keď spotrebiteľ týmto bude venovať len malú pozornosť, pretože sú napísané niekoľkonásobne menším písmom ako slovné prvky „TRENDY“ a „BÝVANIE“, pravdepodobne ich zaregistruje, resp. tieto ovplyvnia celkový dojem z prihláseného označenia. Napriek uvedenému rozdielom však nemožno podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade poprieť určitú podobnosť medzi prvou staršou ochrannou známkou a prihláseným označením spočívajúcu v tom, že jeden z dvoch dominantných slovných prvkov prihláseného označenia, slovný prvok „TRENDY“, v sebe obsahuje celú prvú staršiu ochrannú známku „TREND“ a je s ňou vizuálne veľmi podobný. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné týmto porovnávaným označeniam ako celkom priznať určitú, aj keď len nízku vizuálnu podobnosť, a tým sa stotožniť so záverom prijatým prvostupňovým orgánom.

Čo sa týka vizuálneho porovnania prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, v tomto prípade ide o porovnanie prihláseného označenia, ako bolo opísané vyššie, a kombinovanej ochrannej známky tvorenej slovným prvkom „TRENDY“ napísaným veľkými tlačnými písmenami bielej farby, ktorý je umiestnený v tmavočervenom obdĺžniku. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že hoci tieto porovnávané označenia obsahujú vizuálne veľmi podobné slovné prvky „TRENDY“/„TREND“, vzhľadom na výraznejšie vizuálne odlišnosti týchto označení oproti odlišnostiam prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, a to farebnosť a grafickú úpravu druhej staršej ochrannej známky, možno konštatovať len veľmi nízku vizuálnu podobnosť týchto označení.

V rámci 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. V prípade prvej a druhej staršej ochrannej známky nie je sporné, že tieto budú zvukovo realizované za pomoci ich jediného reprodukovateľného slovného prvku, t. j. ako [trend]. Čo sa týka fonetickej reprodukcie prihláseného označenia orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na to, že slovné prvky „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ sú v pomere k slovným prvkom „TRENDY“ a „BÝVANIE“ niekoľkonásobne menšie, a tiež s ohľadom na ich umiestnenie na konci prihláseného označenia, a najmä prirodzenú snahu spotrebiteľa skracovať označenia, spotrebiteľ pri reprodukcii prihláseného označenia tieto prvky pravdepodobne nevysloví a prihlásené označenie pravdepodobne prečíta len ako [trendy bývanie], a to bez ohľadu na to, v akej veľkosti bude prihlásené označenie vyobrazené ako celok. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že pri fonetickej reprodukcii prihláseného označenia bude síce spotrebiteľmi vnímaný v porovnaní s prvou a druhou staršou ochrannou známkou odlišne znejúci slovný prvok „BÝVANIE“, na druhej strane však bude spotrebiteľmi vnímaný aj veľmi podobne znejúci slovný prvok „TRENDY“, ktorý navyše zaznie na začiatku prihláseného označenia, a preto je namieste prihlásené označenie a prvú a druhú staršiu ochrannú známku považovať za čiastočne foneticky podobné.

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 prvú a druhú staršiu ochrannú známku, obidve tvorené slovným prvkom „TREND“, bude relevantný spotrebiteľ vnímať buď vo význame „základný smer hospodárskeho vývoja“ alebo „smer vývinu, smerovania, tendencií vo všeobecnosti“ (Veľký slovník cudzích slov, Tretie, revidované a doplnené vydanie, Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Vydavateľstvo SAMO Bratislava – Prešov, 2003, s. 1289). Čo sa týka prihláseného označenia podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade možno očakávať, že spotrebiteľia budú vnímať aj v tomto prípade slovný prvok „TRENDY“ ako podstatné meno, množné číslo od slova „trend“, ktoré si v spojení s ďalšími opisnými slovnými prvkami prihláseného označenia „BÝVANIE“, „DIZAJN“, „STAVEBNÍCTVO“, „ZÁHRADA“ a „ARCHITEKTÚRA“ najpravdepodobnejšie vyložia ako „smery vývinu v bývaní, dizajne, stavebníctve, záhrade a architektúre“. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade síce nemožno vylúčiť, že slovný prvok „TRENDY“ môže časť spotrebiteľskej verejnosti vnímať v spojitosti so slovným prvkom „BÝVANIE“ ako prídavné meno s významom „štýlový, moderný“, a teda celé toto slovné spojenie môže vnímať vo význame „trendy, štýlové či moderné bývanie“, avšak vzhľadom na to, že používanie slova „trendy“ v uvedenom význame nie je veľmi rozšírené (ide o slangový výraz), a rovnako vzhľadom na použitie rozdielneho písma pri slovných prvkoch „TRENDY“ a „BÝVANIE“ (použitá grafika naruša predstavu, že tvoria jedno ucelené slovné spojenie), je vnímanie slovného prvku „TRENDY“ vo vyššie uvedenom význame málo pravdepodobné. S ohľadom na uvedené, a teda výskyt slova „trend“ v prihlásenom označení a aj v prvej a druhej staršej ochrannej známke, pričom toto bude spotrebiteľom pravdepodobne vnímané s rovnakým významom, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávaným označeniam je potrebné priznať čiastočnú sémantickú podobnosť.

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 známku s dobrým menom existuje určitá miera podobnosti. Na základe uvedeného je potrebné považovať podmienku podobnosti prihláseného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach za splnenú. 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 známku 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 známku s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámény u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známku s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známku 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 ujmu 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 prísľub 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.

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 nárokovaných 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, pričom dospel k záveru, že obidve uvedené podmienky sú v posudzovanom prípade splnené. Zásah do práv namietateľa prvostupňový orgán konštatoval vo forme ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti však tiež

konštatoval, že ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky používaním prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám môže mať zároveň negatívny dopad na tieto staršie ochranné známky (môže dôjsť k zhoršeniu schopnosti týchto ochranných známok stimulovať túžbu spotrebiteľov kúpiť si týždenník, ktorý má dobrú povesť a tradíciu).

Prihlasovateľ záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienky neoprávneného zásahu do práv namietateľa ako majiteľa prvej a druhej staršej ochrannej známky nepovažoval za dostatočne odôvodnený. Podľa prihlasovateľa namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, akým spôsobom by prihlásené označenie mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok alebo by im bolo na ujmu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s posúdením uvedenej podmienky prvostupňovým orgánom konštatuje, že vzhľadom na to, že nevyhnutným predpokladom toho, aby mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke s dobrým menom používaním určitého označenia, je vznik súvislosti (prepojenia, asociácie) v mysli spotrebiteľskej verejnosti medzi týmto označením a staršou ochrannou známkou s dobrým menom, prvostupňový orgán postupoval správne, keď v napadnutom rozhodnutí osobitne venoval pozornosť tejto otázke. Vznik tejto súvislosti a následne aj existenciu zásahu do práv k staršej ochrannej známke je pritom potrebné posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na všetky relevantné faktory v prejednávanej veci, medzi ktorými sa nachádzajú napr. povaha a miera príbuznosti alebo odlišnosti predmetných tovarov alebo služieb, resp. segmentov trhov, do ktorých tieto tovary a služby spadajú, stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, intenzita dobrého mena staršej ochrannej známky, stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním staršej ochrannej známky alebo prípadne aj existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že tak prihlásené označenie, ako aj prvá a druhá staršia ochranná známka s dobrým menom obsahujú veľmi podobné slovné prvky „TRENDY“/„TREND“, resp. prihlásené označenie obsahuje *de facto* celú prvú staršiu ochrannú známku. Za dôležitú skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik asociácie (spojitosti), je ďalej potrebné považovať to, že namietateľ preukázal dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky pre tovary „*periodiká a elektronické publikácie*“ a služby „*vydavateľská činnosť a reklamná činnosť*“. Z porovnania tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 9, 16, 35 a 41 a tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými bolo preukázané dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky, je pritom zrejmé, že prihlásené označenie sa týka zhodných tovarov a služieb („*elektronické publikácie*“ v triede 9, „*periodiká*“ v triede 16, „*reklamná činnosť*“ v triede 35 a „*vydavateľská činnosť*“ v triede 41), resp. ďalších tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako *nahrané a prázdne nosiče údajov, záznamy na nosičoch, prístroje na nahrávanie, spracovanie, prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, audiovizuálna technika na výučbu, rôzne tlačoviny, papiernický tovar, kancelárske potreby, maloobchodné služby s tovarmi prihláseného označenia, obchodné alebo podnikateľské informácie, resp. pomoc pri podnikaní, kancelárske služby a spracovanie dát a služby v oblasti zábavy a vzdelávania*, ktoré spadajú do rovnakého alebo susediacich segmentov trhov, do ktorých sa presah prvej a druhej staršej ochrannej známky s dobrým menom zdá byť prirodzený. Berúc do úvahy uvedené, ako aj silné dobré meno a rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je zrejmé, že existuje reálne nebezpečenstvo, že spotrebiteľská verejnosť si medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou vytvorí súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Čo sa týka skutočnosti, či prihlásené označenie, v prípade jeho použitia vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám, môže prvej a druhej staršej ochrannej známke spôsobiť ujmu na dobrom mene alebo ich rozlišovacej spôsobilosti, prípadne či môže neoprávnene ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V preskúvanom prípade, keď prihlásené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka pozostávajú z veľmi podobných slovných prvkov „TRENDY“/„TREND“, na základe ktorých v mysli spotrebiteľskej verejnosti s ohľadom na všetky okolnosti prípadu bude medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou vznikáť prepojenie, používaním prihláseného označenia vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré možno považovať za zhodné a podobné, resp. pochádzajúce z rovnakého alebo príbuzného segmentu trhu, bude oslabovaná spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky identifikovať tovary a služby namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že používaním prihláseného označenia reálne môže dôjsť k roztriešteniu identity prvej a druhej staršej ochrannej známky a ich pôsobenia na

príslušnú spotrebiteľskú verejnosť. Nebezpečenstvo vytvárania súvislosti medzi prihláseným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou v mysli spotrebiteľov (a tým aj zásahu do práv namietateľa) pritom aj podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade narastá používaním porovnaných označení na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že existuje vážne nebezpečenstvo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti prvej a druhej staršej ochrannej známky v dôsledku používania prihláseného označenia.

V preskúvanom prípade, podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade, existuje tiež reálne nebezpečenstvo, že imidž prvej a druhej staršej ochrannej známky „TREND“ s dobrým menom sa preniesie na tovary alebo služby ponúkané pod prihláseným označením tak, že by obchodovanie s nimi bolo uľahčené dôsledkom ich spájania s týmito staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Prihlasovateľ tak môže využívať atraktívnosť a prestíž, ktoré plynú z dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky, pričom môže bez akejkoľvek finančnej kompenzácie ťažiť z obchodného úsilia vynaloženého namietateľom s cieľom vytvoriť a udržať si pozitívny imidž pri propagácii svojich tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlasovateľ môže používaním prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej a druhej staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že zásah do práv namietateľa, ako majiteľa prvej a druhej staršej ochrannej známky „TREND“ s dobrým menom, je o to pravdepodobnejší, že namietateľ je majiteľom pomerne veľkého množstva ochranných znáмок, resp. známkového radu pozostávajúceho z ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „TREND“.

Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že nikdy nemal záujem akýmkoľvek spôsobom využívať postavenie namietateľa na trhu a ani jeho dobré meno, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre konštatovanie zásahu do práv majiteľa starších ochranných znáмок s dobrým menom nie je rozhodujúce či osoba takto konajúca koná úmyselne alebo neúmyselne.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade, v zhode s názorom prvostupňového orgánu, konštatuje, že v predmetnom prípade boli naplnené všetky podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto bolo potrebné námietkam vyhovieť a napadnutú prihlášku ochrannej známky v celom rozsahu zamietnuť.

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.

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

II.

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