



Banská Bystrica 28. 1. 2021

POZ 2614-2019/N-12-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLC), 21 Boulevard Lundy, 51100 Reims, Francúzsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu slovného označenia „CRYSTALIS“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.11.2019 prihlasovateľom Štros Agro, s. r. o., Býšť 59, 533 22 Býšť, Česká republika zastúpený v konaní advokátom JUDr. Davidom Štrosom, AK Štros & Kusák, Národní 32, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2614-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „CRYSTALIS“, číslo spisu POZ 2614-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „CRYSTALIS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2614-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 20.4.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ uviedol, že je majiteľom mnohých ochranných známk, ktorých zoznam doložil v prílohe a okrem toho zdôraznil, že je majiteľom aj staršej ochrannej známky EÚ „CRISTAL“ č. 8513913, zapísanej pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 27.8.2009 a staršej medzinárodnej ochrannej známky „CRISTAL“ č. 669394 s právom prednosti od 5.3.1997 zapísanou pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že podľa neho je zverejnené označenie je natoľko podobné starším ochranným známkam, že existuje pravdepodobnosť ich zámény alebo pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti.

Namietateľ sa následne venoval porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska uviedol, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné vo vysokej miere, pretože aj zverejnené označenie „CRYSTALIS“ (9 hlások) aj staršie ochranné známky „CRISTAL“ (7 hlások) majú približne rovnaký počet hlások, pričom 6 z nich je úplne rovnakých (C,R,S,T,A,L) a sú v označeniach umiestnené v zhodnom poradí a na zhodných miestach. Slovný prvok starších ochranných známk „CRISTAL“ je takmer v celosti obsiahnutý vo zverejnenom označení s rozdielom tretieho písmena „I“ vs. „Y“. Pridanej koncovke „IS“ vo zverejnenom označení už podľa namietateľa spotrebiteľ nevenuje takú pozornosť, ako keby bola na začiatku označenia. Namietateľ

poukázal aj na to, že spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania označení a spolieha sa len na obraz, ktorý mu ostal v pamäti. Podľa namietateľa ak bude spotrebiteľ s predmetnými označeniami v kontakte po dlhšej dobe, nebude si vedieť presne vybaviť ich znenie alebo vyobrazenie. Namietateľ poukázal na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora C342/97 Loyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV.

Podľa namietateľa je tiež skutočnosť, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku významnou indíciou na konštatovanie podobnosti označení. Priemerný spotrebiteľ tak môže nadobudnúť dojem, že majiteľom zverejneného označenia je namietateľ, ktorý obmenil alebo doplnil svoje známe staršie ochranné známky. Z uvedeného dôvodu existuje podľa namietateľa medzi porovnávanými označeniami vysoký stupeň vizuálnej podobnosti.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že aj z tohto hľadiska je podobnosť veľmi vysoká, pretože je zjavné, že reprodukcia starších ochranných známok je úplne zahrnutá vo zverejnenom označení, pričom 7 reprodukovateľných hlások je rovnakých. Rozdiel je len v koncovke „is“ vo zverejnenom označení, pričom takýto rozdiel je podľa namietateľa nedostatočný na vylúčenie zámeny. Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že v prípade chránených tovarov „nápoje“ je fonetické hľadisko podobnosti dôležité, pretože nápoje sú objednávané v nočných baroch a kluboch, kde je vyslovené len ich názov bez toho, aby bol daný výrobok vizuálne k dispozícii. Ďalej je podľa namietateľa potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že zverejnené označenie by pri fonetickej reprodukcii mohlo byť spotrebiteľmi skrácované na „kristal/cristal“. Následne poukázal na rozhodnutie SDEÚ vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, v ktorom súd okrem iného uviedol, že aj samotná fonetická podobnosť medzi označeniami stačí na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny.

K porovnaniu zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené jediným slovným prvkom „cristal“, pod ktorým si slovenský spotrebiteľ predstaví kryštál, kryštálové sklo alebo kryštál ľadu. Zverejnené označenie „crystalis“ môže spotrebiteľ vnímať ako prídavné meno „kryštálový“ alebo „obsahujúci kryštál“. Podľa namietateľa bude teda spotrebiteľská verejnosť vnímať zverejnené označenie a staršie ochranné známky zo sémantického hľadiska rovnako.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu zhodnosti a podobnosti prihlásených tovarov a služieb a uviedol, že prihlásené tovary v triedach 32 a 33 sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi zapísanými v triede 33 pre staršie ochranné známky, ktoré je súhrnne možné označiť ako „alkoholické nápoje“, a preto sú podľa namietateľa určené na uspokojovanie rovnakých, resp. veľmi podobných potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov. Z uvedených dôvodov môže vzhľadom na zameniteľnosť označení vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že výrobky, pre ktoré sa prihlasovateľ domáha ochrany v triedach 32 a 33, pochádzajú od namietateľa, alebo že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho alebo iného prepojenia.

Podľa namietateľa prihlásené služby v triede 43 vykazujú podobnosť vo vzťahu k výrobkom zapísaným pre staršie ochranné známky v triede 33 (vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, najmä značkové vína kontrolovaného pôvodu Champagne), pretože tieto služby majú komplementárny charakter. Ochutnávky vín sa často konajú vo vínnej pivnici alebo v reštauračnom zariadení, ktoré ku vínnej pivnici prináleží. Vzhľadom na to, že ochutnávka vín znamená konzumáciu alkoholu, t. j. nemožnosť riadiť dopravný prostriedok, mnoho vinárov ponúka aj ubytovacie služby za účelom oddychu degustátorov, a preto majú podľa namietateľa prihlásené služby v triede 43 veľmi úzku väzbu na poskytovanie sprievodných služieb ku konzumácii vín.

Z uvedených porovnaní je podľa namietateľa zrejmé, že prihlasovateľ sa domáha ochrany pre zhodné alebo veľmi podobné výrobky a služby, t. j. najmä víno a s ním súvisiace služby. Spotrebiteľia tak môžu vlastnosti výrobkov a služieb prihlasovateľa omylom prisudzovať tovarom namietateľa, čo môže vyústiť až do domnejšej negatívnej skúsenosti spotrebiteľov prisudzovanej namietateľovi, prípadne až do straty dôvery spotrebiteľskej verejnosti k týmto výrobkom namietateľa, alebo prinajmenšom asociácie so starším označením namietateľa.

V celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý uviedol, že nižší stupeň podobnosti medzi výrobkami môže byť vyvážený vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak. Ďalej poukázal na

rozhodnutia Súdneho dvora vo veci C-425/98 „Marca Mode“, C-251/95 „SABEL“, C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer a C-3/03 „Matratzen Concord“.

Namietateľ tiež zdôraznil, že uvedené zákonné ustanovenie zahŕňa v rámci pravdepodobnosti zámery aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou, v tomto prípade teda možnosť asociácie alebo mylnej predstavy spotrebiteľov, že tu ide o ďalšiu ochrannú známku namietateľa, a to najmä vzhľadom na vysokú zameniteľnosť ochranných známok a celkom zrejmu zhodu predmetných tovarov. Podľa namietateľa je pritom postačujúce, že tu existuje riziko, aby si spotrebiteľia pri styku s prihlasovaným označením vybavili ochranné známky namietateľa.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky majú v Európskej únii, vrátane Slovenskej republiky vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, čo preukazoval predloženými dokladmi. V tejto súvislosti poukázal tiež na rozhodnutie úradu POZ 2427-2017/N-49-2019 z 21.5.2019 vo veci námietok CRISTAL v. AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER, a rozhodnutie OZ 245802/I-53-2019 z 11.10.2019 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802 „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ za neplatnú, kde úrad konštatoval, že „...dištingtívny prvok „CRISTAL“ zverejneného označenia, resp. napadnutej ochrannej známky je zhodný so staršou ochrannou známkou, ktorá má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ poukázal aj na rozhodovaciu prax Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorý v rozhodnutí O-537691 zo 6.6.2019 vo veci námietok „CRISTAL“ vs. Krystalové víno na str. 20 skonštatoval, že „Slovný prvok CRISTAL sa u širokej spotrebiteľskej verejnosti v priebehu relevantného obdobia zaužíval a zákazníci si ho evidentne spájajú práve so šampanským vínom, resp. ochrannou známkou namietateľa v podobe „CRISTAL“, s ktorou sa naďalej stretávajú na trhu v podobe vyššie uvedených registrovaných výrobkov, resp. na základe ich označovania namietanou ochrannou známkou“. Namietateľ ďalej spomenul aj ďalšie súvisiace rozhodnutie tohto úradu O-540049 zo 6.6.2019, kde dospel k rovnakému záveru. Namietateľ kópie uvedených rozhodnutí predložil ako dôkazy (Príloha č. 4 a Príloha 5).

Namietateľ súčasne poukázal na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ podľa ktorej: „čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, tým vyššia je pravdepodobnosť zámery“ (C-251/95Sabel/Puma). Navyše tiež platí, že „známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzenou alebo v dôsledku dobrého mena, ktoré na trhu majú, požívajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou“ (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) a tiež, že je potrebné vziať do úvahy „všetky relevantné okolnosti prípadu, predovšetkým podiel na trhu, ktorý ochranná známka má, intenzitu, geografický rozsah a trvanie jej užívania a veľkosť investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu“ (C-375/97 Geberal Motors Corporation vs. Yplon, SA).

Na základe uvedených argumentov namietateľ uviedol, že podľa neho zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. v dostatočnej miere rozlišovať výrobky a služby na trhu.

Následne sa namietateľ vyjadril k podaným námietkam podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Podľa namietateľa majú staršie ochranné známky dobré meno nielen vo svete, ale aj v Európe a medzi slovenskými spotrebiteľmi, a preto nie je potrebné sa zaoberať porovnaním výrobkov a služieb, keďže známky s dobrým menom požívajú širšiu ochranu a sú natoľko silné, že odlišujú svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh výrobkov a služieb. Dobré meno si známka získa prostredníctvom napríklad dlhodobého užívania v spojení s kvalitnými výrobkami alebo službami určitého typu. Ochranná známka s dobrým menom je spôsobilá na to, aby zabránila zápisu neskôr prihlasovaného označenia, ktoré je s ňou zhodné alebo je jej podobné, a to aj napriek tomu, že výrobky alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, nie sú podobné tým, pre ktoré sa novšie označenie snaží docieľiť zápis. Ochranná známka s dobrým menom je tak silná, že jej umiestnenie v spojení s akýmkoľvek výrobkami či službami vedie spotrebiteľskú verejnosť k asociácii týchto výrobkov/služieb s majiteľom známky, a teda použitie známky iným subjektom ako je majiteľ, predstavuje podľa zákona neúnosné riziko, že dôjde k poškodeniu dobrého mena, alebo aspoň k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena.

Namietateľ uviedol, že je celosvetovo známym výrobcom vín, najmä vín šumivých, pričom tradícia jeho výrobkov siaha až do roku 1776 (od roku 1833 pôsobí na trhu pod názvom Louis Roederer). V súčasnosti ide podľa namietateľa o jeden z posledných nezávislých rodinných podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou vín, vrátane šumivých. Tento rodinný podnik vyrobí ročne cez 3 milióny fliaš šampanského Louis Roederer, ktoré sú následne distribuované do viac ako 100 krajín celého sveta, vrátane SR a ďalších zemí EÚ (Príloha č. 6).

Podľa namietateľa k propagácii výrobkov „CRISTAL“ prispeli aj mnohé osobnosti svetovej politiky, kultúry a športu, predmetné výrobky boli veľa krát propagované v novinách a časopisoch po celej Európe aj v zámorí (doložené v Prílohách č. 7A, 7B, 7C), boli citované viaceré diela známych autorov, ktorých namietateľ konkrétne uviedol a mnohých ďalších (pozri tiež Prílohu č. 8). Namietateľ tiež uviedol, že predmetné výrobky sa objavili aj v známych filmoch vysielaných v krajinách EÚ ako napr. The Hours (Hodiny), Lost in translation (Stratené v preklade), Something’s Gotta give (Lepšie neskoro ako nikdy) a mnohé iné (príloha č. 9).

Namietateľ ďalej uviedol, že od 90. rokov minulého storočia sa výraz „CRISTAL“ (resp. „CRISTAL Champagne) začal bežne objavovať v textoch piesní a následne aj vo videoklipech známych autov ako sú Jay-Z, Lil’ Kim, Mariah Carey, Snoop Dogg, P. Diddy a 50 Cent a iní (podľa Prílohy č. 10). Staršie ochranné známky „CRISTAL“ sú podľa namietateľa jednými z najviac sa vyskytujúcimi značkami, ktoré vo svojich piesňach používa rapper Jay-Z (Príloha č. 11).

Namietateľ ďalej poukázal na to, že v roku 1999 boli vypracované prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku, Taliansku a vo Veľkej Británii, ktoré potvrdili, že ochranná známka „CRISTAL“ požíva dobré meno a povest’ medzi spotrebiteľmi (Príloha č. 12).

Podľa namietateľa bol v roku 2006 vypracovaný prieskum verejnej mienky v Nemecku za rovnakým účelom. Podľa výsledkov je z hľadiska „spontánneho uvedomenia „CRISTAL“ druhou najznámejšou značkou a teda je podľa namietateľa zrejme, že dobré meno staršej ochrannej známky „CRISTAL“ v Nemecku je zrejme.

Namietateľ ďalej uviedol, že v roku 2015 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky vo Veľkej Británii (Príloha č. 14). K podrobnému vysvetleniu postupu predmetného prieskumu namietateľ odkázal na dokument s názvom „ICE CRYSTAL EUIPO Argument“ (Príloha č. 15). Na základe výsledkov tohto prieskumu rozhodol v roku 2015 Vrchný súd v Londýne, že dôkazy preukazujú, že CRISTAL má v Spojenom kráľovstve dobré meno (reputáciu) medzi spotrebiteľmi šumivého vína, a že túto povest’ má slovo CRISTAL, aj keď nie je spojené so slovami „ Louis Roederer.

Zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno starších ochranných známk „CRISTAL“ ďalej namietateľ preukazoval predložením správnych rozhodnutí a súdnych rozsudkov, ktoré boli vynesené v rôznych sporoch v krajinách Európskej únie v uplynulých 10 rokoch.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky sú tiež používané v Českej republike. Ako dôkaz predložil historický prehľad predaja šampanského v Českej republike, z ktorého je zjavné, že predaj začal v roku 1971 a výrazne sa zvýšil po politických zmenách v roku 1989. Nárast predaja výrobkov „CRISTAL“ je kontinuálny. Predložil tiež cenník spoločnosti Merlot d’Or s.r.o., ktorá je distribútorom vín namietateľa v Českej republike a taktiež na Slovensku, pozvánku na degustáciu vín „CRISTAL“ a výpisy z internetu, ktoré sa týkajú používania ochranných známk „CRISTAL“ a ponuky vín namietateľa na českom trhu (Príloha č. 16).

Namietateľ tiež zdôraznil, že staršie ochranné známky sú známe a používané aj na Slovensku. Výrobky značky „CRISTAL“ sú na Slovensku ponúkané v luxusných hoteloch, reštauráciách a baroch a taktiež sú prezentované na rôznych vínových festivaloch, kde patria medzi skutočné legendy. Ako dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene staršej ochrannej známky na Slovensku namietateľ predložil výňatky z novinových článkov, ktoré propagujú výrobky namietateľa, výňatok z novinového článku o vínnom festivale na Slovensku a výňatky z webových stránok, ktoré predávajú výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 17).

Ďalej namietateľ doložil:

- výňatky z francúzskych, nemeckých a anglických novinových článkov propagujúce výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 7A, 7B, 7C),
- výňatky z webovej stránky namietateľa <https://www.louis-roederer.com/en> (Príloha č. 6),
- výňatky z kníh svetoznámych autorov propagujúce výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 8),
- ukážky z filmov a seriálov, kde sú použité výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 9),
- ukážky videoklipov známych interpretov a fotiek osobností propagujúcich výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 10),
- ukážky z videoklipov rappera Jay-Z, v ktorých sú použité výrobky „CRISTAL“ (Príloha č. 11),

- prieskumy verejnej mienky vypracované vo Francúzsku, taliansku a Veľkej Británii v roku 1999 (Príloha č. 12),
- prieskum verejnej mienky vypracovaný v Nemecku (Príloha č. 13),
- prieskum verejnej mienky vypracovaný vo Veľkej Británii v roku 2015 (Príloha č. 14),
- správne rozhodnutia a rozsudky z EUIPO, Tribunálu, Súdneho dvora EÚ a národných súdov v rôznych krajinách EÚ (Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko), ktoré preukazujú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno namietanej ochrannej známky „CRISTAL” (Príloha č. 15),
- dôkazy o používaní namietanej ochrannej známky na Slovensku (Príloha č. 17).

Vzhľadom na uvedené bol namietateľ presvedčený, že dobré meno starších ochranných známk CRISTAL” je možné považovať za všeobecne známu skutočnosť. Namietateľ tiež upozornil na rozhodnutie EUIPO, ktoré v prípade ochranných známk, u ktorých nie je pochyb o ich dobrom mene, pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie. Uviedol napr. rozhodnutie odvolacej komisie EUIPO R 7/2001-1 zo dňa 4. februára 2001, kde bolo v súvislosti s označením ASPIRIN konštatované, že *„je vo všeobecnom podvedomí, že namietaná ochranná známka je veľmi slávna, a teda akokoľvek je treba formálne rozhodnúť na podklade predložených dôkazov v danom konaní inter partes, je možné konštatovať, že váha dôkazov predkladaných na podporu tvrdení o dobrom mene nemusí byť nijak prehnane významná“*. Z rozhodnutia orgánu 1. inštancie T-185/02 vo veci Picasso estate vs. 0141M („Picaro”) tiež vyplýva, že *„obmedzenie skutkového základu prieskumu vykonávaného odvolacím senátom nevyklučuje, že odvolací senát vezme do úvahy, okrem skutočností výslovne uvádzaných účastníkmi námietkového konania, skutočností všeobecne známe, teda skutočností, ktoré môže poznať každý alebo s ktorými sa možno zoznámiť zo všeobecne prístupných zdrojov“*.

Z predložených dokladov je podľa namietateľa zrejmé, že staršie ochranné známky sú na celom svete spájané s namietateľom a jeho výrobkami vysokej kvality, čo vedie vo svojom dôsledku celkom jednoznačne k záveru o dobrom mene starších ochranných známk.

Namietateľ ďalej uviedol, že z dôvodu vysokej podobnosti porovnávaných označení, by napadnuté označenie ťažilo z dobrého mena starších ochranných známk a zároveň by im spôsobovalo ujmu. Preukázanie existencie dobrého mena starších ochranných známk zároveň znamená, že pre odmietnutie ochrany zverejnenému označeniu nie je rozhodné, či sú výrobky prihlasované pre napadnuté označenie podobné s výrobkami zapísanými pre staršie označenia, pretože známka s dobrým menom je známkou natoľko silnou, že odlišuje svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovaru alebo služieb. Navyše v prípade starších ochranných známk, ako je tomu v tomto prípade, úrad musí predpokladať, že veľmi podobné označenie bude starším ochranným známkam spôsobovať ujmu, a to tým skôr, že všetky známky sú používané zhodným spôsobom pre zhodné alebo podobné tovary. Zverejnené označenie by tiež mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, pretože registráciou zverejneného označenia by bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Skutočnosť, že rozriedenie ochrannej známky spôsobuje známke ujmu, vyjadril vo svojom rozhodnutí C-375/97 Chevy aj Súdny dvor EÚ.

V súvislosti s ujmou na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk namietateľ ďalej poukázal na rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO vo veci R 802/1999-1 Duplo, kde je uvedené, že *„škodlivý dopad je len ťažko merateľný, pretože jeho účinky sa prejavujú až v budúcnosti. Škodlivý dopad sa nemusí prejavovať okamžite, ale keď k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky dôjde, ide o nevratný proces“*.

V tomto ohľade namietateľ tiež upozornil na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 L’Oreal vs. Bellure, kde súd okrem iného uviedol, že samotná skutočnosť, že *„bude možné si spojiť porovnávané známky a mladšia známka z tohto spojenia môže benefitovať, zakladá možnosť nepoctivého ťaženia“*. Podľa namietateľa je tomu tak aj v tomto prípade, pretože nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia spoja zverejnené označenie so staršími ochrannými známkami namietateľa, je veľmi vysoké. Súdny dvor EÚ ďalej v tomto ohľade judikoval, že *„existencia protiprávneho ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky ... nepredpokladá ani existenciu nebezpečenstva zámeny, ani existenciu nebezpečenstva ujmy spôsobenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi. Prospech z používania označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom treťou osobou je touto osobou získaný zo spomínanej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky protiprávne, ak sa týmto užívaním snaží kráčať v stopách ochrannej známky s dobrým menom s cieľom využiť jej príťažlivosť, dobré meno a prestíž a bez finančnej kompenzácie využíva obchodné úsilie vyvinuté majiteľom ochrannej známky k vytvoreniu a pestovaniu jej image“*.

Podľa namietateľa z vyššie uvedeného je evidentné, že sa prihlasovateľ pokúša použitím označenia veľmi podobného starším ochranným známkam namietateľa s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie - obchodné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie svojich známk. Preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za výhodu protiprávne získanú z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk „CRISTAL”.

Namietateľ aj v tejto súvislosti opäť poukázal aj na vyššie citované rozhodnutia úradu, v ktorých úrad hodnotil zásah a ujmu na dobrom mene starších ochranných známk namietateľa „Cristal“.

Namietateľ ďalej uviedol, že ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach tiež vyžaduje, aby akékoľvek používanie neskoršej ochranné známky bolo uskutočňované „bez náležitého dôvodu”. Z toho vyplýva, že nedostatok primeraného dôvodu na strane prihlasovateľa je podmienkou na aplikáciu tohto ustanovenia. Namietateľ však nemôže preukázať negatívnu skutočnosť, akou je neexistencia primeraného dôvodu, a preto je podľa namietateľa potrebné absenciu primeraného dôvodu predpokladať, pričom dôkazné bremeno nesie v tomto prípade prihlasovateľ.

Na záver namietateľ uviedol, že je presvedčený, že preukázal ako dobré meno starších ochranných známk, tak aj skutočnosť, že by napadnuté zverejnené označenie mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, prípadne by im mohlo byť na ujmu. Vzhľadom na to, že staršie označenia sú známe v príslušnom okruhu verejnosti, mohol by priemerný spotrebiteľ považovať tovary dvoch rôznych subjektov za tovary pochádzajúce z jedného zdroja. Podľa namietateľa je toto neprípustné, pretože by tým bola popretá základná funkcia ochrannej známky, t. j. odlišovať a identifikovať výrobky/služby pochádzajúce z rôznych obchodných zdrojov. Namietateľ uviedol, že sa domnieva, že neprípustnosť ochrany pre prihlasovateľa spočíva v tom, že tento subjekt sa na budovaní dobrého mena starších ochranných známk nepodieľal, tzn., že rozlišovacia spôsobilosť nebola získaná jeho zásluhou.

Posúdenie týchto okolností vo svetle výlučných práv namietateľa k známkovému radu „CRISTAL” vedie podľa namietateľa k nevyhnutnému záveru, že zverejnenému označeniu by mal byť odmietnutý zápis vo všetkých triedach vzhľadom na to, že jej používanie by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo na základe asociácie so staršími ochrannými známkami, a tým by prihlasovateľ mohol získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známk. Namietateľ uviedol, že je presvedčený, že porovnávané označenia sú veľmi podobné, čo spôsobí vytvorenie asociácie medzi nimi zo strany spotrebiteľov v tom zmysle, že pri vnímaní jedného označenia si spotrebiteľ spomenie na druhé. Ide teda evidentne o úmyselný pokus prihlasovateľa získať nespravodlivé výhody na úkor starších ochranných známk „CRISTAL”, ktoré majú dobré meno.

Vzhľadom na uvedené namietateľ vyjadril presvedčenie, že zverejnené označenie „CRYSTALIS” nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to dostatočnou mierou rozlišovať výrobky a služby, ktoré sú zapísané v triedach 32, 33 a 43. Ak by došlo k zápisu zverejneného označenia, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámieny na trhu, ale zároveň by sa tým poskytla ochrana zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom zo strany prihlasovateľa, a preto žiadal, aby bolo zverejnené označenie zamietnuté vo vzťahu ku všetkým prihláseným výrobkom a službám.

Listom úradu zo 6.7.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k podaným námietkam v lehote do 13.9.2020 nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „CRYSTALIS“, číslo spisu POZ 2614-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.11.2019 s dátumom prednosti od 28.6.2019 prihlasovateľom Štros Agro, s. r. o., Býšť 59, 533 22 Býšť, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.4.2020 pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21 Boulevard Lundy, 511 00 Reims, Francúzsko je okrem iných majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 8513913 „CRISTAL“ s právom prednosti od 27.8.2009, zapísanej pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 669394 „CRISTAL“ s právom prednosti od 5.3.1997 s účinkami na území Slovenskej republiky, zapísanej pre tovary v triede 33 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na charakter starších ochranných známk (zhodné slovné ochranné známky „CRISTAL“) a rozsah zapísaných tovarov (zhodné tovary v triede 33), úrad preskúma podmienky ustanovené podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v prvom rade v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou EÚ.

Dobré meno staršej ochrannej známky

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

Namietateľ konštatoval, že je celosvetovo známym výrobcom vín, najmä vín šumivých, pričom tradícia jeho výrobkov siaha až do roku 1776. Ako ďalej uviedol ide o jeden z posledných nezávislých rodinných podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou vín, vrátane šumivých vín (šampanského), a teda ochranná známka namietateľa „CRISTAL“ je na celom svete známa prostredníctvom produkcie šampanského, pričom výrobky namietateľa sa vyznačujú vysokou kvalitou a výberovou chuťou. Tento rodinný podnik ročne vyrobí cez 3 milióny fliaš šampanského, ktoré sú distribuované do viac ako 100 krajín sveta. Namietateľ zdôraznil, že existuje vyššie riziko nebezpečenstva zámery porovnávaných označení práve v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk, pretože používanie zverejneného označenia by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršími ochrannými známkami, čím by v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známk. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlišiť prihlásené tovary a služby od zapísaných tovarov namietateľa. Dobré meno staršej ochrannej známky namietateľ skonštatoval na základe dlhodobého a intenzívneho používania na trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom, čím si zaslúži zvláštnu a širšiu ochranu ako iné ochranné známky. Ak by podľa namietateľ došlo k zápisu zverejneného označenia do registra, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámery na trhu, ale zároveň by sa poskytla ochrana zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom zo strany prihlasovateľa.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky, resp. dátumu podania prioritnej prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 28.6.2019 (dátum prednosti prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno prvej staršej ochrannej známky „CRISTAL“ na území Európskej únie.

Čo sa týka územného hľadiska preukázania dobrého mena ochrannej známky EÚ je v tejto súvislosti nutné uviesť závery konštatované Súdnym dvorom EÚ v rozsudku vo veci C-125/14 *Iron & Smith*, body 19 a 20 „Pokiaľ ide o územné hľadisko, podmienka týkajúca sa dobrého mena je splnená, ak má ochranná známka Spoločenstva dobré meno na podstatnej časti územia Únie, pričom takáto časť územia môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu. Preto ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Únie, ktoré môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má „dobré meno v Únii“ v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2008/95 a od jej majiteľa tak nemožno požadovať, aby predložil dôkazy o jej dobrom mene na území členského štátu, kde bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola predmetom námietky“.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

Dôkaz č. 1:

- kópia rozhodnutia úradu sp. zn. 2427-2017/N-49-2019 z 21. 5. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 4),

- kópia rozhodnutia úradu sp. zn. OZ 245802/I-53-2019 z 11. 10. 2019 o čiastočnom vyhlásení ochrannej známky za neplatnú pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 4),
- kópia rozhodnutia úradu sp. zn. O-537691/D17088702/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 5),
- kópia rozhodnutia ÚPV ČR č. O-540049/D17106738/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 5),
- kópia rozhodnutia ÚPV ČR č. O-537690/D17088698/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 5),
- kópia rozhodnutia ÚPV ČR č. O-538327/D17096867/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (Príloha 5).

Dôkaz č. 2:

- výpis z web stránky www.louis-roederer.com (Príloha 6) - ide o popis histórie začiatku pestovania hrozna a výroby vína. Podľa uvedenia Louis Roederer začal od roku 1833 tradíciu výroby kvalitných vín, ktoré od 70. rokov 19. storočia boli vyvážané do USA a do Ruska na stôl cára Alexandra II. Louis Roderer vytvoril pre cára prvé prestížne „cuvée“, ktoré je od roku 1876 vyrábané pod názvom „Cristal“. Toto víno si získalo vysokú reputáciu vzhľadom na svoju vynikajúcu kvalitu. Ďalej je popisovaná následná história vývoja a výroby kvalitných, najmä šumivých vín z tých najprestížnejších viníc. Víno je v súčasnosti dodávané v počte 3 milióny fliaš do celého sveta.

Z uvedeného dôkazu vyplýva, že história výroby a predaja vína „Cristal“ siaha až do 19. storočia. Je tiež zrejmé, že išlo a ide o víno mimoriadnej kvality.

Dôkaz č. 3:

Dôkaz pozostáva z článkov a úryvkov z časopisov, novín a inej tlače publikované od roku 2003 do roku 2013 vo francúzskom jazyku (Príloha 7A). Ide napríklad o časopis „La revues des vins 2013“, kde možno nájsť „50 Top značiek šumivých vín“, pričom na 1. mieste je Louis Roederer, časopis „C'est dans l'air“, v ktorom sa popisuje história výroby „prestížneho cuvée „Cristal“, ďalej napríklad časopis „Le Point“ z roku 2011 – článok „Chamonix, luxusné žmurkanie“ - v článku je spomínaný „Christal Roederer“, časopis La Cote de la RVF uviedol tabuľku najdrahších vín sveta v roku 2003, časopis Choisir – článok, ponuka: vyber si (Faites votre choix)- ide o popis vín, vrátane „Cristal“, časopis Degustation, Placements plaisir – článok a vyobrazenie vín „Cristal“, časopis La revue du Champagne, časopis Figaro magazine – článok „Les cuvée de prestige“ – prezentácia vín v cenovej relácii od 27 do 360 eur – zaradené aj víno Cristal, časopis Le Journal d'ici , článok „Champagne Louis Roederer cristal brut 1996“, časopis Vins & Gastronomie – prezentácia vína „Cristal“, časopis Oh-La! – článok „Les nuits de Saint-Tropez sont l'gendaires et le cru 2004 ne déroge pas à la règle“. Ďalej sa tu nachádzajú časopisy a periodiká, v ktorých je spomínaná, história, výber, použitie a pod. vína „Cristal“. Ide o periodiká: Voici, 3 Etoiles, Ohla!, L'Officiel de la couture et de mode de Paris, Guide, Carnets de degustation, Bon voyage, Le nouvel observateur, Cuisine creative, Air France magazine, Catalogue 1855, TELE 7 jours, La depeche week end, Forts en Theme solutions, TETU, Cote magazine, Infra rouge, Le republicain Lorrain, La revue du vin de France, Le Figaro, Version Femina, France soir, Le Quotidien de la Reunion et de L'Océan indien, Le monde, L'Officiel de la couture et de mode de Paris, Le Guide Grand set Petits Vins de France, Dossier vin et Champagne, L'union, La Gazette De L'Hotel Drouot, La vie financiere, Aladin, L'echo republicain, Flavours from France, Spectacle du monde, L'ard de vivre, Les echos, Actives Les Savoie Et Geneve Cote Femmes, Homme de luxe, Plaisirs, Dandy, La montagne, Concurrence actualite expresse, Delice, VSD, OUI magazine, Palmars Des Plus Grands Vins De France 2006, Le Figaro et vous, Elle á Paris, Le republicain Lorrain, Millesimes, Horeca revue, Horeca, Guide curien, Indices vins, L'union, Viticulture en val de Loire, Les Inrockuptibles, Mille mariage magazine, Elle á table, Gala, Le soir, L'entreprise, Monsieur, Public, Le nouvel observateur, L'équipe magazine, Marianne, Le Journal de la Haute Marne, La Champagne Viticole, Technikart, Paris match Supplement, Contact Pro, La Tribune, Courrier International, Site France, L'express, Journal du Dimanche, La Revue Vinicole Internationale, Valeurs Actuelles, Mariages, Marseille Plus, Paris capitale, Le Journal Du Medecin, Stiletto, Le Figaroscope, Jeune Afrique.

Dôkaz č. 4:

Tento dôkaz obsahuje výpisy z novinových článkov, časopisov, odborných článkov a propagačných materiálov z rokov 2003 až 2013, prezentujúcich predovšetkým víno s označením „Cristal“ v nemeckom jazyku (Príloha 7B). Ide o publikácie: Weinwelt, Vinum, Bunte, Savoir Vivre, Wein Gourment, Welt am Sonntag, Weinzeitung, Tessiner Zeitung, Amica, Die Zeit, Gentlemen´s Quarterly, Savoir – Vivre, LTU Magazin, Frankfurter Allgemeine, Weinwirtschaft, General-Anzeiger, Quote, Berliner Zeitung, Gast Freundschaft, Hotelier Allemagne, Instyle Allemagne, GMS, Focus Allemagne, TV Movie, Glamour, My Self Allemagne, NZZ am Sonntag, Young Woman´s Magazine, Berliner Zeitung, Journal Frankfurt, Nachrichtenagenturen – Auswertung, Berliner Zeitung, Sonntagszeitung, Express Koln, Raveline, Die Weltwoche, Reue Burcher Zeitung, VT View, FWV, Freizeit Spass, Wirtschafts Woche, BZ Berlin, Bunte, B.Z., Champagne Magazin, Douglas Magazin, Gault Millau, Gault Millau magazin, Allgemeine Hotel – Und Gastronomie – Zeitung, Dex Magazin, Bravo-Hip Hop Speciale, Fallstaff, Prinz, Impulse, Gala, Fine, Getränke report, Getränke Zeitung, Fizz, Trink Time, Playboy, Gala gourmet magazin.

Dôkaz č. 5:

Ide o dôkaz obsahujúci výpisy z novinových článkov, časopisov, odborných článkov a propagačných materiálov z rokov 2003 až 2013, prezentujúcich víno „Cristal“ v anglickom jazyku (Príloha 7C). Ide o nasledujúce publikácie: Queen Magazine, The Times, Decanter Diary, The Daily Telegraph, Off Licence News, Harpers, The Sun, Tatler Magazine, Chandelier, Decanter, The Sunday Times, What´s on in London, The Observer on Sunday, The Mail on Sunday, The Magazine, Decanter, Daily Express, House and Garden, Harper´s Bazaar, The Sunday Express, Caterer & Hotelkeeper, New Releases, Wine, Punch, The Observer Magazine, Morning Advertiser, Harpers Wine & Spirit Gazette, The Guardian, Evening Standard, Independent on Sunday, Advertising Age, Weekend Telegraph, Hertfordshire Countryside, The Resident, Essentials Magazine, How to spend it, Square Meal, Drinks Business, The Field, Image Magazine, Sunday Business Post, Closer, Evening Herald, Wedding Day, Financial Times Weekend Europe, Devon Today, The London Magazine, Arabian Business, Daily Mirror, The Evening Standard, Gambling online Magazine, Wedding, Cheshire life, Bonus Sapor Magazine, Square Meal Lifestyle, Square Mile Magazine, Yorkshire Life, Living North, GQ, Sneak, Restaurant, You & Your Wedding, Flavours from France, The Birmingham Post, Sainsbury´s Magazine, Evening Standard, Wine & Spirit International, Tatler, Advertising Age, Living ETC, Jancis Robinson Tasting Notes.

Z predložených dôkazov 3-5 (príloha 7A, 7B, 7C) je zrejmé, že prvá staršia ochranná známka „CRISTAL“ je verejnosti známa. Články potvrdzujú dlhodobú tradíciu, výnimočnosť a exkluzivitu vín „CRISTAL“ výrobcu Louisa Roederea, spomenutá je jeho história a vývoj. Z článkov a fotografií je zrejmé vyobrazenie fliaš šampanského značky „CRISTAL“ a jeho propagácia na rôznych prestížnych podujatiach kultúrnych alebo športových.

Dôkaz č. 6 (Príloha 8):

Dôkazom sú úryvky v knihách známych autorov (v anglickom jazyku), v ktorých je v rôznych situáciách pri opise príbehov spomínané víno „Cristal“. Ide o knihy nasledujúcich autorov: Bret Easton Ellis: „American psycho“; John Grisham: „The Appeal“; Robert Ludlum: „The Prometheus Deception“; Jack Higgins: „Angel of Death“; Danielle Steel: „The Kiss“; Candace Bushnell: „Trading Up“; Jonathan Green: „Leviathan Rising“; Nora Roberts: „Daring to Dream“, „Holding the Dream“, „Finding the Dream“; Salman Rushdie: „The Ground Beneath Her Feet“; Danielle Steel: „One Day at a Time“; M.E.Gardner: „The Naked Nun“; Robert Greenfield: „A Day in th Life“; Jack Higgins: „The White House Connection“; Gerald Clarke: „Capote a Biography“; Ed McCarthy: „Champagne for Dummies“; Jack Higgins: „Day of Reckoning“; Michael J. Fox: „Lucky Man“; Nora Roberts: „Lovers & Dreamers“; Jasmine Haynes: „Twin Peaks, Susan Johnson“; Kirsten Lobe: „Paris Hangover“; Elizabeth Adler: „Meet Me in Venice“; Danielle Steel: „Amazing Grace“; Alan S.Cowell: „The Terminal Spy“.

Z predložených úryvkov knižných publikácií vyplýva, že autori si do svojich diel vybrali práve vína značky „Cristal“, čo svedčí o tom, že tieto vína sú známe a vyhľadávané až do takej miery, že tvoria súčasť príbehov. Ide väčšinou o známe literárne diela známych autorov, ktoré aj keď nie sú opatrené dátumom vydania, je možné vzhľadom na ich všeobecnú známosť tvrdiť, že boli vydané pred dátumom prednosti zverejneného označenia, a teda ich minimálne možno považovať za relevantné podporné dokazné prostriedky.

Dôkaz č. 7 (Príloha 9):

Ide o dôkaz, v ktorom sú použité fotografie z filmov „Beauty shop“ (Salón krásy), Entourage (Vincentov svet), Eyes Wide Shut (Spaľujúca vášeň), The First Wives Club (Klub odložených žien), Four Rooms (Štyri izby), Lost in Translation (Stratené v preklade), Something 's Gotta Give (Lepšie neskoro ako nikdy), The Terminal (Terminál). Namietateľ ešte v podaní námietok poukázal aj na filmy „The Hours“ (Hodiny), Austin Powers-Goldmember (Austin Powers v Zlatom úde), American gangster (Americký gangster), seriál ER (Pohotovosť), 30 Rock (Štúdio 30 Rock), The Sopranos (Rodina sopránov). Tento dôkaz obsahuje fotografie z filmov, na ktorých sú viditeľné výrobky – fľaše šumivých vín „Cristal“, z ktorých je zrejmé, že výrobky označené prvou staršou ochrannou známkou sú natoľko známe, že boli opakovane použité aj vo filmovej produkcii. Aj keď z fotografií nie je zrejmý dátum, kedy boli sprístupnené verejnosti, ide o tak populárne a všeobecne známe filmy, že je dôvodné predpokladať, že boli sprístupnené verejnosti pred dátumom prednosti zverejneného označenia, a preto ich možno považovať za relevantné podporné dôkazy pri zhodnotení dobrého mena staršej ochrannej známky.

Dôkaz č. 8 (Príloha 10):

Tento dôkaz prezentuje výrobky – vína označené prvou staršou ochrannou známkou použité v textoch piesní a následne vo videoklipech k nim, ide napr. o interpretov: Jay-Z, Lil' Kim, Mariah Carey, Snoop Dogg, P. Diddy, 50 Cent. Uvedené výrobky sa objavujú pri propagácii aj s inými osobnosťami športu, politiky a šoubiznisu ako sú napríklad André Agassi, Bill Clinton, Brian McKnight, FloRida, Jack Nicholson, Lewis Hamilton, Jay-Z, Paris Hilton. Uvedené dôkazy preukazujú, že prvá staršia ochranná známka je v povedomí spotrebiteľov spájaná so známymi osobnosťami, čím tovary zobrazené na fotografiách (vína Cristal) získavajú na exkluzivite, avšak ako v predchádzajúcich dôkazoch, kde boli predložené fotografie, nie je zrejmý dátum ich prezentácie pred verejnosťou. Napriek tejto skutočnosti je možné uviesť, že ide o osobnosti, ktoré sú a boli aktívne aj v čase pred dátumom prednosti zverejneného označenia, a teda ich možno považovať za relevantné podporné dôkazové prostriedky.

Dôkaz č. 9 (Príloha 11):

Ako ďalší dôkaz boli predložené fotografie interpreta Jay-Z. Na jednej z fotografií je prehľad najčastejšie použitých výrobkov v jeho albumoch z rokov 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007 a 2009, kde figuruje aj produkt - šampanské s označením „Cristal“. Z ďalších fotografií je zrejmé, že tento interpret vo svojich klipoch prezentuje produkt označený prvou staršou ochrannou známkou, a teda tento dôkaz je relevantným dôkazom na preukázanie jej dobrého mena.

Dôkaz č. 10 (Príloha 12 a 13):

Ide o prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve realizované vo februári 1999, podľa ktorých sa šampanské „Cristal“ umiestnilo na druhom mieste takmer so všetkých skúmaných hľadísk prípadne na vhodnej pozícii s popredným Dom Perignon. Ďalší prieskum verejnej mienky bol realizovaný v Nemecku v marci 2006, z ktorého vyplynulo, že označenie „Cristal“ je druhá najznámejšia značka šampanského po Dom Perignon, prípadne sa nachádzajú na vhodnej pozícii takmer zo všetkých skúmaných hľadísk. Ako výsledok prieskumu bolo uvedené, že: „Z hľadiska spontánneho uvedomenia je Cristal druhou najznámejšou značkou (Top of mind, t. j. subjektívna dominantná pozícia značky, ktorá označuje prvú z danej kategórie produktov, ktorá sa opýtanému zákazníkovi vybaví = 19% a celkové spontánne uvedomenie = 57%) pod DOM PERINGTON (T.O.M. = 42% a celkové spontánne uvedomenie = 77%). Tieto dve značky sú ďaleko pred ostatnými značkami...Pokial' ide o celkové uvedomenie (spontánne a podporované) CRISTAL (99% spontánneho uvedomenia), DOM PERINGTON (99%)“.

Dôkaz č. 11 (Príloha 14):

V roku 2015 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky vo Veľkej Británii na účely súdneho konania. Namietateľ k podrobnému postupu uvedeného prieskumu odkázal na dokument s názvom „ICE CRYSTAL EUIPO Argument“ (Príloha 15). Na základe výsledkov z tohto prieskumu rozhodol Vrchný súd v Londýne tak, že šampanské „CRISTAL“ má v Spojenom kráľovstve dobré meno (reputáciu).

Dôkaz č. 12:

Ako ďalší dôkaz boli namietateľom predložené nasledovné správne rozhodnutia a súdne rozsudky za uplynulých 10 rokov, ktoré potvrdzujú rozlišovacia schopnosť a dobré meno staršej ochrannej známky.

- rozhodnutie Patentového úradu Rakúska č. Nm 56/2010-3 zo dňa 1.12.2010 (Champagne Louis Roederer vs. J.Garcia Carrion, S. A., Carretera de Murcia)

- rozsudok Royal Courts of Justice, Strand, London zo 6.10.2015 (Champagne Louis Roederer vs. J Garcia Carrion S.A., Asda Stores Limited, WM Morrison Supermarkets PLC, (The reputation of CRISTAL champagne) vo veci CRISTAL/CRISTALINO),
- rozsudok Súdu prvej inštancie vo veci T-29/04 Castellblanch, SA v. EUIPO (predtým OHIM) zo dňa 8.12.2005,
- rozsudok č. 31 0 55810 Vyššieho regionálneho súdu v Kolíne nad Rýnom (odvolanie), Nemecko zo dňa 22.6.2012 vo veci J. Garcia Carrión, S.A. vs. Champagne Louis Roederer S.A.,
- oznámenie o späťvzati prihlášky „CRISTALINO JAUME SERRA“ majiteľa J. Garcia Carrion, S.A. v Úrade priemyselného vlastníctva pre Spojené štáty americké na základe výsledku konania odvolacieho senátu pre ochranné známky,
- rozsudok súdu prvého stupňa v Boulogne sur Mer, Francúzsko zo dňa 11.1.2011, J. Garcia Carrión S.A. vs. Champagne Louis Roederer (CRISTAL/CRISTALINO),
- rozhodnutie EUIPO o námietkach č. B727810 zo dňa 14.9.2006,
- rozsudok Regionálneho súdu v Kolíne nad Rýnom, Nemecko — výkon práva k prípadu č. 31 0 55810 zo dňa 17.5.2013, Champagne Louis Roederer vs. J. Garcia Carrión S.A. (CRISTAL/CRISTALINO),
- rozhodnutie súdu Kanton Luzern, Švajčiarsko zo 17.8.2015, (Champagne Louis Roederer vs. J. Garcia Carrión S.A. (CRISTAL/CRISTALINO)) vo vecí práv z ochrannej známky a nekalej súťaže,
- rozhodnutie EUIPO o rozklade č. R 13072006-1 zo dňa 17.10.2007,
- rozhodnutie EUIPO o rozklade č. R 2222/2016-4 zo dňa 22.5.2017, Weinkellerei Adam Trautwein, Inh. Wolfgang Trautwein, (ICE CRYSTAL/CRISTAL),
- rozsudok Súdneho dvora vo veci C-131/06 zo dňa 24.4.2007,
- rozsudok odvolacieho súdu v Bruseli, Benelux zo dňa 28.6.2011,
- rozsudok odvolacieho súdu v Aix-en-Provence, Francúzsko zo dňa 25.1.2007, (Príloha 15).

Dôkaz č. 13:

Štatistika predaja šampanského v Českej republike zo 4.9.2017, z ktorej vyplýva, že šampanské Cristal sa dostalo na tunajší trh už v roku 1971, pričom od roku 2000 sa jeho predaj zvyšoval na niekoľko tisíc kusov ročne (v roku 2006 až 8000 kusov).

Cenník spoločnosti Merlot d'OR v Českej republike z 1.6.2008, ktorého súčasťou je aj ponuka produktov spoločnosti Champagne Louis Roederer s označením „Cristal“, rôznych ročníkov produkcie a v rôznych cenových hladinách, a to od 139,60 eur do 1 142,20 eur.

E-mailová pozvánka spoločnosti Merlot, na pripravovanú akciu 1.6.2017 s názvom „Jak zraje champagne z Louis Roederer“, z 10.5.2017 a na degustáciu šampanského Cristal Louis Roederer.

Výpis výsledkov z internetového vyhľadávača google.com pre „Cristal šampaňské“, s počtom výsledkov 148 000, z ktorého nie je možné identifikovať časový údaj zadania požiadavky do vyhľadávača google.com.

Výpis výsledkov z internetového vyhľadávača Seznam.cz pre šampanské „Cristal Louis Roederer“, rovnako s nečitateľným časovým údajom zadania požiadavky do vyhľadávača.

Výpis výsledkov z internetového vyhľadávača Obrázky.cz pre „CRISTAL šampaňské“ alebo „CRISTAL champagne“, pravdepodobne z roku 2017, na ktorých je možné vidieť vyobrazenie fliaš alebo etikiet šampanského s označením „CRISTAL“ spoločnosti namietateľa, (Príloha 16).

Dôkaz č. 14:

Tento dôkaz tvorí zoznam článkov publikovaných na internete. Ide o nasledujúce články:

- 1) Článok uverejnený na internetovej stránke <http://www.pluska.sk/ekonomika/reality/hotel-sheraton-stamprlik-za-160-eur.html> s názvom „Hotel Sheraton štampřík za 160 eur“, publikovaný 26.2.2010. Obsahom tohto článku je okrem iného informácia o vínoteke Hotela Sheraton, kde sa v ponuke nachádza vzácne šampanské v priehľadnej fľaši z oblasti Champagne.
- 2) Článok uverejnený na www.milliardcity.com 20.7.2012 s názvom „Tajomstvo Louisa Roederera“. V článku je popísaná história jedného z najprestížnejších šampanských na svete „Cristal“. Nie je preto prekvapujúce, že sa často objavuje na stoloch slávnych osobností. Ako príklad je uvedený, že speváčka Mariah Carey vyžaduje, aby v jej šatni bolo po vystúpení niekoľko fliaš tohto ušľachtilého nápoja. V článku je tiež uvedený, že Cristal tiekol prúdom na svadbe Brada Pitta a Jennifer Aniston v roku 2000, alebo na svadbe Paula Mc Cartneyho v roku 2002 a milovala ho aj Lady Diana. Ďalej je v texte uvedený aj kontakt spoločnosti v Slovenskej republike „Champagne Boutique“, ktorá sídli v Bratislave, ako aj odkaz na internetovú stránku www.chateauerlot.sk.

- 3) Článok z internetového portálu www.cas.sk, publikovaný 30.5.2011 pod názvom „Festival vína na Slovensku: Hitom bolo šampanské pre Jamesa Bonda!“, ktorého obsahom je okrem iného aj zmienka o šampanskom Cristal, ktoré bolo pôvodne vytvorené pre ruského cára Alexandra II. v roku 1876 a ktoré mohli ochutnať návštevníci najväčšieho festivalu vína na Slovensku „WineFest“ (Príloha 17).

Dôkaz č. 15:

Posledným dôkazom sú internetové ponuky vín-šampanského Cristal z rôznych e-shopov, napríklad ponuka Cristal Brut šampanské od Louis Roederer prostredníctvom e-shopu Wine Planet.sk z 1.3.2018, ponuka e-shopu www.kupvino.sk, na Champagne Louis Roederer – Cristal z 1.3.2018, súčasťou je aj opis deklarujúci jeho zloženie, kvalitu, históriu a iné a ponuka šampanského Cristal Louis Roederer prostredníctvom e-shopu www.topwine.sk, z 1.3.2018, ponuka šampanského Cristal od Louis Roederer z internetovej stránky <https://chateauvin.sk/cristal-prestizne-champagne-louis-roederer> z 1.3.2018 s, súčasťou ktorého je aj popis histórie a zloženia produktu. V závere internetového výpisu sa nachádzajú kontaktné údaje prevádzok v Slovenskom Grobe, Zvolene, Bratislave a Trenčíne (Príloha 17).

Na základe namietateľom predložených dôkazov, ich zhodnotenia samostatne ale aj vo vzájomnej kombinácii možno konštatovať, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov z obdobia pred dátumom prednosti zverejneného označenia, ktoré možno považovať za spôsobilé na preukázanie dobrého mena prvej staršej ochrannej známky.

Z predložených dôkazov vyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť sa mohla s prvou staršou ochrannou známkou oboznámiť cez rôzne druhy masovokomunikačných prostriedkov existujúcich a pôsobiacich na území EÚ. O obľúbenosti a rozšírení vína „Cristal“ svedčia aj prieskumy verejnej mienky vykonané na území členských štátov EÚ (Dôkazy 10, 11), a teda prvá staršia ochranná známka sa stala známou aj vzhľadom na širokú propagačnú činnosť namietateľa.

Predložené články (Dôkazy 3-5) potvrdzujú výnimočnosť, exkluzivitu a dlhodobú tradíciu vín „Cristal“. Z článkov a fotografií s vyobrazením fliaš vína „Cristal“ možno usúdiť, že bolo propagované na rôznych kultúrnych a športových podujatiach prostredníctvom slávnych osobností (Dôkaz 8). Okrem verejných podujatí je možné poukázať aj na propagáciu označenia „Cristal“ v rôznych knižných publikáciách, filmových produkciách a v hudobnom priemysle. Možno teda uviesť, že propagácia označenia „Cristal“ sa dostala do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti nielen bežnou a tradičnou formou propagácie ale dlhoročnou propagáciou so súčasťou informáciou o jej historickom vývoji vrátane jeho pôvodného vytvorenia pre cára Alexandra II., čím sa propaguje jeho exkluzivita a výnimočnosť a z toho vyplýva aj vyššia cena. Prvá staršia ochranná známka sa teda dlhoročne používa na označenie vín v kategórii šumivých vín vysokej kvality, čo možno vidieť z rôznych prieskumov kde víno označené prvou staršou ochrannou známkou „Cristal“ sa v hodnotení kvality objavuje na popredných miestach (napr. Dôkaz 10).

Víno označené prvou staršou ochrannou známkou nie je neznámym pre spotrebiteľov aj na území Slovenskej republiky čo je zrejme aj z článkov publikovaných na internete ako aj z ponúk takto označovaného exkluzívneho tovaru prostredníctvom tunajších distribučných sietí, z ponúk v exkluzívnych hotelových prevádzkach a rovnako boli takéto výrobky ponúkané aj na najväčšom vínnom festivale „WineFest“ (Dôkaz č. 14).

Zo všetkých predložených dôkazov teda vyplýva, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou môže byť široká ale náročnejšia spotrebiteľská verejnosť sa prostredníctvom rôznych propagačných a informačných prostriedkov ale aj prostredníctvom filmov, videoklipov, knižných publikácií oboznámila s označením „Cristal“, ktoré sa trvale ukotvilo v jej povedomí, čo je zrejme napríklad z predložených prieskumov, kde sa uvedené označenie umiestňuje na popredných miestach výrobkov vo svojom segmente. Z predložených materiálov tiež vyplynulo, že prvou staršou ochrannou známkou je označovaný tovar exkluzívnej kvality, vyššej cenovej relácie.

Všetky uvedené skutočnosti prispievajú k obrazu kvality v súvislosti s vnímaním prvej staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom, a možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že prvá staršia ochranná známka má nárok na vyššiu formu ochrany v dôsledku jej dobrého mena. Namietateľ používal označenie „CRISTAL“ v relevantnom období, takým spôsobom a v takej miere, že možno konštatovať, že uvedená prvá staršia ochranná známka nadobudla dobré meno pre tovary „vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne“ na území Európskej únie.

V predmetnom konaní bolo preukázané dobré meno prvej staršej ochrannej známky pre zapísané tovary v triede 33 „vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne“ na podstatnom území Európskej únie, a preto úrad nebude ďalej posudzovať dobré meno druhej staršej ochrannej známky, keďže je vzhľadom na jej charakter ako aj rozsah zapísaných tovarov zhodná s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2614-2019)

Prvá staršia ochranná známka (EÚ č. 8513913)

CRYSTALIS

CRISTAL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Obidve porovnávané označenia sú slovné, pričom pri porovnaní **z vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že obe pozostávajú z jedného slovného prvku. Dôležité je tiež uviesť, že prvých 7 písmen je rovnakých až na druhé písmeno, kde je namiesto mäkkého „I“ v prvej staršej ochrannej známke použité vo zverejnenom označení tvrdé písmeno „Y“. Súčasne sa teda dá aj povedať, že celá staršia ochranná známka (okrem druhého písmena) je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Z bežného vizuálneho vnímania označení spotrebiteľmi je tiež zrejmé, že spotrebiteľia si prednostne viac všímajú začiatok ako koniec označení, takže pripojenie dvoch písmen „-IS“ na konci zverejneného označenia nie je pre nich tak podstatné. Z vizuálneho hľadiska je teda možné hovoriť o vyššom stupni podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie vyslovované ako „kri-sta-lis“ a prvá staršia ochranná známka ako „kri-stal“. Reprodukcia zverejneného označenia ako aj prvej staršej ochrannej známky s prvým písmenom „c“ namiesto „k“ je nepravdepodobná, pretože aj slovenský spotrebiteľ, ktorý nehovorí anglicky vyslovuje v cudzích slovách prvé písmeno „c“ ako „k“. Vzhľadom na to, že prvých 7 písmen v oboch označeniach je rovnakých, vytvárajú prvú zhodnú a druhú veľmi podobnú slabiku a malý rozdiel na konci pri ich fonetickej interpretácii nepotlačí ich celkovú vysokú podobnosť z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov prípadne služieb.

V danom prípade prvá staršia ochranná známka môže vo význame znamenať „krištál“ alebo „kryštál“ prípadne „krištáľový“ alebo „kryštáľový“. V prípade zverejneného označenia môže byť vnímanie veľmi podobné, a preto aj zo sémantického hľadiska možno považovať porovnávané označenia za vysoko podobné až zhodné, keďže môžu u spotrebiteľov evokovať rovnaký význam.

Vzhľadom na uvedené porovnanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky možno uviesť, že zo všetkých troch hľadísk bola konštatovaná vyššia miera podobnosti.

Vzhľadom na uvedené je nutné preskúmať aj ďalšie podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, spojenie).

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

Medzi týmito okolnosťami sú:

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

Podobnosť porovnávaných označení bola konštatovaná pri porovnaní označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vo zvýšenej miere vzhľadom na to, že prvá staršia ochranná známka sa okrem druhého písmena „Y“ nachádza celá vo zverejnenom označení, tzn., podobnosť je založená na podobnosti slovných prvkov „CRYSTALIS“ a „CRISTAL“. Prvá staršia ochranná známka sa podľa zhodnotenia predložených dôkazov dlhodobo spája s namietateľom a získala status „dobrého mena“ na väčšej časti územia EÚ. Z predložených dokladov tiež vyplynulo, že prvá staršia ochranná známka nie je neznámou aj u spotrebiteľov v Slovenskej republike. Výrobky namietateľa s označením „CRISTAL“ sú ako exkluzívny tovar ponúkaný aj prostredníctvom slovenských internetových obchodov alebo tiež v exkluzívnych hoteloch, resp. bolo ponúkané aj na najväčšom slovenskom vínnom festivale „WineFest“ (Dôkaz č. 14).

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že výskyt podobného označenia na trhu by mohol vyvolať jeho spojitosť s prvou staršou ochrannou známkou, tzn. spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že tovary alebo služby označené zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou pochádzajú od obchodne prepojených podnikateľov, alebo by si priamo mohli porovnávané označenia zameniť, vzhľadom na konštatovanie ich vysokého stupňa podobnosti. V tejto súvislosti je možné poukázať na skutočnosť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno starších ochranných znáмок *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť* (pozri rozsudky Súdneho dvora EÚ Adidas-Salomon a Adidas Benelux).

Čo sa týka povahy tovarov a služieb porovnávaných označení, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre vhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

v triede 32 – „pivo“,

v triede 33 – „víno; šumivé víno (sekt); alkoholické nápoje okrem piva; ovocné destilované nápoje“,

v triede 43 – „reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; motely (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom prechodného ubytovania“,

Pre prvú staršiu ochrannú známku bolo konštatované nadobudnutie dobrého mena pre tovary „vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne“ (wines; sparkling wines; wines of French origin, namely wine with the registered designation of origin Champagne).

Súčasne je nutné uviesť, že slovný prvok „CRYSTALIS“ zverejneného označenia, ktorý bol posúdený ako veľmi podobný so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky „CRISTAL“, ktorý má silnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom čím staršia ochranná známka disponuje silnejšou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vnútornou alebo nadobudnutou svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej

skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54). V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré sú exkluzívne, a práve vďaka svojej exkluzivite a dlhodobému používaniu vo vzťahu k zapísaným tovarom je nesporné uznať, že sila dobrého mena prvej staršej ochrannej známky je výrazná.

Čo sa týka tovarov prihlásených v triede 33 „vino; šumivé vino (sekt); alkoholické nápoje okrem piva; ovocné destilované nápoje“ tieto sú zhodné alebo veľmi podobné, vzhľadom na rovnaké predajné miesta a distribúciu, s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pre ktorú bolo preukázané dobré meno, čiže zahŕňajú rovnaký segment trhu, čo jednoznačne môže viesť k absolútnej asociácii takto označených tovarov s majiteľom prvej staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Pokiaľ ide o prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 32 „pivo“ v porovnaní s tovarmi, pre ktoré prvá staršia ochranná známka nadobudla dobré meno, možno uviesť, že tieto tovary sa väčšinou predávajú v samostatnej časti predajného priestoru väčších predajní, avšak tento priestor býva v bezprostrednej blízkosti predajnej časti, v ktorej sú ponúkané tovary, pre ktoré získala prvá staršia ochranná známka dobré meno. V menších predajniach býva predajný priestor rovnaký. Z uvedeného dôvodu nemožno odoprieť skutočnosť, že tieto tovary patria tiež do podobného segmentu na trhu a spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa môže s dotknutými tovarmi stretnúť na veľmi blízkych, prípadne zhodných predajných miestach sa môže dostať do situácie, kedy si spotrebiteľ pri kúpe tovaru označeného zverejneným označením môže asociovať prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom. Práve na základe týchto skutočností môže povedomie o prvej staršej ochrannej známke viesť k vzniku vzájomného prepojenia.

Aj keď sa služby prihlásené v triede 43 vzťahujú na poskytovanie ubytovania, ale aj stravovania a reštauračných služieb je možné uviesť, že môžu priamo súvisieť s distribúciou a priamou ponukou tovarov prihlásených v triedach 32 a 33, pretože môžu byť súčasťou ponuky konečnému konzumentovi v hoteloch a reštauráciách (pozri napríklad Dôkaz 14 - ponuky v exkluzívnych hotelových prevádzkach).

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

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

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

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

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

Zároveň vo vzťahu ku skúmaniu, či používanie národnej ochrannej známky v zásade umožňuje nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky Európskej únie, prípadne byť na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti členského štátu, v ktorom bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, pričom vo vzťahu k nemu, ako už bolo uvedené, síce nie je možné požadovať nadobudnutie dobrého mena, je však nevyhnutné považovať za preukázané, že: „časť tejto príslušnej skupiny verejnosti, ktorá nie je z obchodného hľadiska nepodstatná, pozná uvedenú ochrannú známku a dáva ju do súvislosti s neskoršou národnou ochrannou známkou.“ (rozsudok vo veci C-125/14 Iron & Smith, bod 30).

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť na Slovensku si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám vo všetkých prihlásených triedach. Najviac ovplyvní vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami fakt, že skoro celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky až na druhé písmeno „Y“ (čo neplatí z hľadiska fonetického) je obsiahnutý vo zverejnenom označení. Pridanie dvoch hlások „IS“ na konci zverejneného označenia neodlíši zverejnené označenie od prvej staršej ochrannej známky natoľko, aby to ovplyvnilo ich vzájomnú vysokú podobnosť. Slovný prvok prvej staršej ochrannej známky má dostatočný stupeň rozlišovacej spôsobilosti a vďaka svojmu dlhodobému používaniu vo vzťahu k exkluzívnym tovarom aj vyššiu formu ochrany prostredníctvom dobrého mena. Riziko zblíženia predmetných označení by mohlo viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s týmito tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou alebo aj poskytovaním súvisiacich služieb. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia by mohlo dôjsť k zásahu do práv k prvej staršej ochrannej známky prenosom jej „imidžu“ práve na zverejnené označenie.

Priemerný spotrebiteľ venuje dotknutým tovarom a službám priemernú alebo aj vyššiu pozornosť, pričom môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia „CRYSTALIS“ s prvou staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ siahnúť po tovaroch a službách prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena prvej staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania prvej staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Sťažením z rozlišovacej spôsobilosti súvisí aj ťaženie z dobrého mena ochrannej známky. To v podstate zahŕňa situácie, kedy by prihlásené označenie mohlo parazitovať na známosti staršej ochrannej známky.

O ujme na dobrom mene možno hovoriť aj vtedy, ak by prihlásené označenie mohlo znehodnotiť dobrú povesť, ktorú ochranná známka s dobrým menom získala medzi spotrebiteľmi. V danom prípade by mohol prihlasovateľ nepoctivo ťažiť z dobrého mena staršej ochrannej známky aj z dôvodu exkluzivity tovarov, ktoré sú takto označované a predstavujú výrobky vysokej kvality, ktoré by si mohol spotrebiteľ asociovať s uvedenými tovarmi a službami prihlasovateľa, ktoré by mohli mať nižšiu kvalitu.

Zároveň je potrebné uviesť, že prihlasovateľ sa k námietkam nevyjadril, a teda ani nepreukázal oprávnené dôvody na prihlásenie a používanie zverejneného označenia, ktoré by eliminovali konštatovanú hrozbu zásahu do práv z prvej staršej ochrannej známky z dobrým menom.

K poukázaniu namietateľa na konkrétne rozsudky a rozhodnutia oprávnených inštitúcií (Všeobecných súdov, Súdneho dvora Európskej únie, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky a Slovenskej republiky a iné) je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení, avšak je tiež potrebné uviesť, že princípy vyplývajúce z rozhodnutí, na ktoré poukázal namietateľ boli aplikované a rešpektované aj v predmetnom rozhodnutí.

Úrad sa v predmetnom konaní nezaoberal osobitným posudzovaním uplatneného dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známky, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám.

K ďalšiemu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že posúdenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) bolo vykonané vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám a námietkam bolo vyhovené v plnom rozsahu, preto posudzovanie podmienok námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach je bezpredmetné, keďže by nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

JUDr. David Štros, advokát
Panenská 29
811 03 Bratislava 1