




Banská Bystrica 21. 5. 2019
POZ 2427-2017/N-49-2019


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, (CLR) Société Anonyme, 21, boulevard Lundy, F – 51100 Reims, Francúzsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou,

Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 13. 10. 2017 prihlasovateľom AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2427-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4. 12. 2017, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2427-2017, sa zamieta pre všetky tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2427-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6. 3. 2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných tovarov v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom rady ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „CRISTAL“, okrem iného slovnéj ochrannej známky Európskej únie „CRISTAL“ č. 8513913 (ďalej aj „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 27. 8. 2009, platnej na území Slovenskej republiky a zapísanej pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že je jedným z popredných svetových výrobcov šampanského, pričom poukázal na viac než 200-ročnú tradíciu jeho výroby, ako aj na skutočnosť, že sa jeho výrobky vyznačujú vysokou kvalitou a výberovou chuťou, čím sa stali obľúbenými a známymi po celom svete.

Namietateľ uviedol, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámieny, resp. pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti, ktorá môže vyskúšať výrobky prihlasovateľa práve na základe zhodného slovného prvku „CRISTAL“, ktorý sa stal veľmi známym práve vďaka jeho rozsiahlemu používaniu.

Podľa namietateľa je slovný prvok zverejneného označenia „CRISTAL“, v porovnaní s ostatnými slovnými prvkami a obrazovým prvkom, jeho dominantným prvkom. Zároveň uviedol, že dominantný prvok zverejneného označenia je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Ostatné prvky považoval


za nevýrazné. Na základe zhodného slovného prvku skonštatoval vysoký stupeň vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, kde priemerný spotrebiteľ môže nadobudnúť dojem, že majiteľom zverejneného označenia je namietateľ, ktorý obmenil alebo doplnil svoju známkovú radu. Rovnako skonštatoval aj vysoký stupeň fonetickej podobnosti, keďže slovné prvky „AQUA“ a „NATURAL SPRING WATER“ sú vo vzťahu k prihlasovaným tovarom opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti a dominantný slovný prvok „CRISTAL“ bude reprodukován zhodne „kristal“, pričom zdôraznil, že fonetické hľadisko je dôležité predovšetkým pri označeniach chrániacich alebo domáhajúcich sa ochrany pre nápoje, keďže tieto sú bežne objednávané a servírované v nočných kluboch a baroch so zlým osvetlením a hlučnou atmosférou, kde môže byť správne znenie prepočítané alebo ich názov vyslovený bez toho aby bol predmetný výrobok k dispozícii. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie Tretieho odvolacieho senátu vo veci R 251/2000-3 MIXERY – MYSTERY, ktoré bolo potvrdené Tribunálom vo veci T-99/01 Mystery drinks GmbH, v ktorých bolo uvedené, že „...fonetická podobnosť predmetných označení je sama o sebe dostatočná ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny“. Ďalej namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú vysoko podobné aj zo sémantického hľadiska, vzhľadom na rovnaký význam dominantného slovného prvku „CRISTAL“ – „kryštál“.

Pri posudzovaní prihlasovaných tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku namietateľ skonštatoval, že prihlasované tovary „hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; pivové koktaily“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné alebo veľmi podobné zapísaným tovarom „wines; sparkling wines / vína; šumivé vína“. Ďalej uviedol, že porovnávané tovary sú určené rovnakej spotrebiteľskej skupine, v dôsledku čoho skonštatoval, že môžu vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti predstavu vzájomnej spojitosti medzi majiteľom zverejneného označenia a majiteľom staršej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ aj namietateľ vykonávajú obchodnú činnosť v rovnakej oblasti (nápojový priemysel), namietateľ skonštatoval, že pravdepodobne sa stretnú na trhu, pričom môže byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa, prípadne, že došlo medzi prihlasovateľom a namietateľom k istej forme majetkového, personálneho alebo iného prepojenia.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že v konkrétnom prípade sú označenia vizuálne, foneticky aj sémanticky veľmi podobné, čo je spôsobené skutočnosťou, že zverejnené označenie preberá staršiu slovnú ochrannú známku v celom rozsahu. Okrem pravdepodobnosti zámeny namietateľ skonštatoval aj pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení.

Ďalej namietateľ zdôraznil, že existuje vyššie riziko nebezpečenstva zámeny porovnávaných označení v dôsledku dobrého mena staršej ochrannej známky a používanie zverejneného označenia by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršou ochrannou známkou, čím by mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti staršej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že obrazové zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlišiť prihlasované tovary od zapísaných tovarov namietateľa a uvedené dôvody považoval za postačujúce na zamietnutie prihlášky zverejneného označenia.

V súvislosti s uplatnením námietkového dôvodu ustanovením § 7 a) doložil ako dôkazné prostriedky výpis z registra EUTM EUIPO staršej ochrannej známky „CRISTAL“ č. 008513913 (dôkaz č. 1) a výpis

zverejneného označenia  číslo POZ 2427-2017 z ÚPV WebRegistre (dôkaz č. 2).

Namietateľ v súvislosti s preukázaním vyššej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky uviedol, že vďaka dobrému menu získanému dlhodobým a intenzívnym používaním na trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom, si zaslúži zvláštnu a širšiu ochranu ako iné ochranné známky. Svoje tvrdenia založil na nasledovných dôkazných prostriedkoch označených namietateľom ako dôkazy č. 3A, 3B, 3C, 5, 6, 7 a 8.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka má dobré meno nielen vo svete, ale aj v Európe a medzi slovenskými spotrebiteľmi, preto nepovažoval za potrebné sa zaoberať porovnávaním 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 druh výrobkov alebo služieb. Na podporu svojich tvrdení namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-292/00 Davidoff & Cie and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.

Dobré meno staršej ochrannej známky namietateľ konštatoval na základe bohatej histórie jej používania, ktorá siaha až do roku 1776 a od roku 1833 pôsobí namietateľ pod názvom Louis Roederer (dôkaz č. 4). Ide o jeden z posledných nezávislých rodinných podnikov, ktoré sa zaoberajú výrobou vín, vrátane šumivých vín (šampanského). Ročne vyrobí viac ako 3 milióny fliaš šampanského Louis Roederer, ktoré sú distribuované po celom svete vrátane Slovenskej republiky.

Ďalej namietateľ uviedol, že výrobky označené zverejneným označením boli spropagované mnohými osobnosťami z politického, kultúrneho a športového prostredia, v mnohých novinách a časopisoch po celej Európe a v zámorí, ďalej sa objavili v známych filmoch, knihách, textoch piesní a videoklipech (dôkazy č. 3A, 3B, 3C, 5, 6, 7 a 8).

Podľa namietateľa dobré meno staršej ochrannej známky potvrdili aj prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve v roku 1999 (dôkaz č. 9). Ďalej poukázal na prieskumy verejnej mienky v Nemecku v roku 2006 (dôkaz č. 10) a vypracovaný znalecký posudok v roku 2015 na účely súdneho konania (dôkaz č. 11). Podrobné vysvetlenie predmetného prieskumu je obsahom dokumentu z názvom „ICE CRYSTAL EUIPO Argument“ (dôkazy č. 12), z ktorého vychádzalo rozhodnutie Vrhného súdu v Londýne z roku 2015 so záverom o preukázaní dobrého mena označenia „CRISTAL“ v Spojenom kráľovstve.

Ďalej namietateľ v snahe preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky predložil dôkazy v podobe správnych rozhodnutí, rozsudkov súdov, ktoré boli vydané v uplynulých rokoch, z ktorých citoval závery dotknutých inštitúcií o rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene staršej ochrannej známky (dôkazy č. 12):

- Rozhodnutie Rakúskeho patentového úradu z 1. 12. 2010 v konaní 56/2010-3 Champagne Louis Roederer vs. J.Garcia Carrión, S.A,
- 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 Európskeho spoločenstva prvej inštancie vo veci T-29/04 Castellblanch, SA vs. EUIPO z 8. 12. 2005, (CRISTAL CASTELLBLANCH/CRISTAL),
- Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-131-06 z 24. 4. 2007, vo veci T-29/04 Castellblanch, SA vs. EUIPO,
- Rozhodnutie EUIPO o námietkach č. B727810 zo 14. 9. 2006, Champagne Louis Roederer vs. J.Garcia Carrión, S.A (CRISTAL/CRISTALINO),
- Rozsudok odvolacieho súdu v Aix-en-Provence, Francúzsko z 25. 1. 2007,
- Rozhodnutie EUIPO o rozklade č. R 13072006-1 z 17. 10. 2007,
- Rozsudok súdu prvého stupňa v Boulogne sur Mer, Francúzsko z 11. 1. 2011, J. Garcia Carrión S.A. vs. Champagne Louis Roederer (CRISTAL/CRISTALINO),
- Rozsudok odvolacieho súdu v Bruseli, Benelux z 28. 6. 2011,
- Rozsudok č. 31 0 55810 – Landgericht Kolín, Nemecko z 8. 12. 2011, Champagne Lous Roederer S.A., vs J. Garcia Carrión S.A. (CRISTALINO/CRISTAL),
- Rozsudok č. 31 0 55810 Vyššieho regionálneho súdu v Kolíne nad Rýnom (odvolanie), Nemecko z 22. 6. 2012, J. Garcia Carión, S.A. vs. Champagne Louis Roederer (CRISTALINO Jaime Serra/CRISTAL),
- Rozsudok Regionálneho súdu v Kolíne nad Rýnom, Nemecko, výkon práva z 17. 5. 2013, Champagne Louis Roederer vs. J.Garcia Carrión S.A. (CRISTAL/CRISTALINO),
- Rozhodnutie EUIPO o rozklade č. R 2222/2016-4 z 22. 5. 2017, Weinkellerei Adam Trautwein, Inh. Wolfgang Trautwein, (ICE CRYSTAL/CRISTAL).

Súčasťou vyjadrenia namietateľa boli dôkazy č. 13, na ktoré poukázal v dôsledku preukázania používania staršej ochrannej známky v Českej republike, ide predovšetkým o historický prehľad predaja šampanského „CRISTAL LOUIS ROEDERER“, cenník spoločnosti Merlot d'Or, s.r.o. a rôzne webové stránky súvisiace so staršou ochrannou známkou namietateľa.


Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka je známa a používaná aj na Slovensku, predovšetkým v súvislosti s ponukou výrobkov značky „CRISTAL“ v luxusných hoteloch, reštauráciách a baroch, prípadne na rôznych vínnych festivaloch. K rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu staršej ochrannej známky na Slovensku namietateľ predložil dôkazy č. 14, v podobe webových stránok, ktorých obsahom sú texty opisujúce históriu označenia „CRISTAL“ a ponuky on-line predajcov šampanského.

V súvislosti s predloženými dôkazmi namietateľ uviedol, že dobré meno staršej ochrannnej známky „CRISTAL“ je možné považovať za všeobecne známu skutočnosť. Ďalej poukázal na rozhodovaciu prax pri posudzovaní dobrého mena označenia pri ochranných známkach, pri ktorých niet pochýb o ich dobrom mene. (Rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO vo veci R 7/2001-1 zo dňa 4. februára 2001 a Rozhodnutie Súdu 1. Inštancie vo veci T-185/02 Picasso estate vs. OHIM). Podľa namietateľa je staršia ochranná známka celosvetovo spájaná s namietateľom a jeho výrobkami vysokej kvality, čo vedie k záveru o dobrom mene staršej ochrannnej známky.

Ďalej namietateľ uviedol, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení by zverejnené označenie ťažilo z dobrého mena staršej ochrannnej známky a zároveň by jej spôsobovalo ujmu. Zároveň skonštatoval, že v konkrétnom prípade ide o kolízne označenia, ktoré sú používané zhodným spôsobom pre zhodné alebo podobné tovary, čím by registráciou zverejneného označenia bola rozriedená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannnej známky a došlo by k poškodeniu jej reklamnej funkcie. Na podporu svojich tvrdení poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ C-375/97 Chevy, rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO vo veci R 802/1999-1 Duplo, rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 L’Oreal vs. Bellure s dôrazom na protiprávne ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannnej známky „CRISTAL“. Zároveň poukázal na možnosť nepoctivého ťaženia, ktoré podporil judikátom Európskeho súdneho dvora vo veci C-375/97 General Motors vs. Yplon S.A..

Rovnako namietateľ zdôraznil, že akékoľvek používanie neskoršej ochrannnej známky nesmie byť uskutočňované „bez náležitého dôvodu“, čím nedostatok primeraného dôvodu na strane prihlasovateľa je podmienkou pre aplikáciu tohto ustanovenia. Keďže namietateľ absenciu primeraného dôvodu v konkrétnom prípade predpokladal, usúdil, že dôkazné bremeno (preukázanie náležitého dôvodu) v danom prípade nesie prihlasovateľ.

V závere namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie by mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannnej známky, prípadne by jej mohlo byť na ujmu. Ďalej usúdil, že priemerný spotrebiteľ by mohol považovať tovary dvoch rôznych subjektov za tovary pochádzajúce od jedného zdroja, čím by bola popretá základná funkcia ochrannnej známky, a to odlišovať a identifikovať výrobky/služby pochádzajúce od rôznych subjektov, rovnako uviedol, že prihlasovateľ sa nepodieľal na budovaní dobrého mena staršej ochrannnej známky, takže používanie zverejneného označenia by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti.

Na základe uvedených skutočností namietateľ žiadal, aby úrad prihlášku ochrannnej známky  číslo spisu POZ 2427-2017 zamietol pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 21. 3. 2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 28. 5. 2018 uviedol nasledovné skutočnosti. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie pozostáva z loga kryštálu – diamantu modrej farby (farebne označujúcej vodu) a viacerých slovných prvkov, konkrétne: „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“ prihláseného pre tovary v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom zdôraznil, že staršia ochranná známka namietateľa obsahuje výlučne slovný prvok „CRISTAL“, ktorý považoval za univerzálne slovo, bežne používané na celom svete a je zapísaná výlučne len pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne „vína; šumivé vína francúzskeho pôvodu s chráneným označením pôvodu Champagne“.

K tvrdeniam namietateľa prihlasovateľ uviedol, že v oboch prípadoch ide o vyslovene špecifický branding – symbol, ktorý je výrazne odlišiteľný od akejkoľvek konkurencie a ani len nemožno hovoriť o nejakej zameniteľnosti. Zároveň zdôraznil, že v prípade zverejneného označenia ide o obrazovú ochrannú známku, ktorá má svoj špecifický vizuálny vzhľad, konkrétne prihlasovateľovo logo s konkrétnym viacslovným popisom „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“, prihláseného pre tovary v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V dôsledku uvedených skutočností ide podľa prihlasovateľa o diametrálne odlišný segment v porovnaní s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 33 (špecifické alkoholické nápoje) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ svoj názor deklaroval na príklade Coca-Cola, pričom uviedol že jedinečnosť výrobku s týmto označením je dostatočnou garanciou aby nedošlo k zámene s iným výrobkom.

V konkrétnom prípade prihlasovateľ považoval slovo „CRISTAL“ za univerzálne, viacvýznamové, v dôsledku čoho môže byť spájané s rôznymi druhmi výrobkov, čo považoval za bežné a normálne na celom svete. Z tohto dôvodu prihlasovateľ zdôraznil, že zverejnené označenie, ktoré je prihlásené pre odlišné tovary ako je zapísaná staršia ochranná známka namietateľa, je nutné brať ako celok – komplex viacslovný aj vizuálny. Ďalej uviedol, že slovným prvkom „CRISTAL“ prihlasovateľ deklaruje čistotu jeho vysoko kvalitnej prírodnej pramenitej vody - dojčenskej, ktorá nebude nijakým spôsobom upravovaná a podotkol, že v oblasti alkoholických nápojov, pre ktoré má namietateľ zapísanú staršiu ochrannú známku, sa nebude angažovať. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že etiketa, ktorou budú výrobky označované bude obsahovať okrem zverejneného označenia aj symbol štátnej vlajky, ako dôkaz doložil vyobrazenie etikety (príloha č. 1). Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že v konkrétnom prípade nehrozí zameniteľnosť porovnávaných označení prípadne podobnosť kolíznych tovarov.

Prihlasovateľ opäť zdôraznil, že zverejnené označenie je nutné posudzovať ako celok so všetkými jeho súčasťami ako je logo kryštálu modrej farby a viacslovným spojením „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“ a nie len časť jeho slovného prvku „CRISTAL“, ktorá podľa prihlasovateľa samo o sebe nič konkrétne neznamena. Ďalej uviedol, že všetky prvky zverejneného označenia sú rovnocenné a jednoznačne spolu súvisia a žiadny prvok zverejneného označenia nepovažoval za dominantný. Prihlasovateľ odmietol podobnosť porovnávaných označení zo všetkých namietaných hľadísk, pričom zdôraznil, že zverejnené označenie je spojenie grafického loga a slovného spojenia s jasným a zrozumiteľným pomenovaním „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“.

Ďalej uviedol, že dňa 26. 2. 2018 podal na úrade žiadosť o zúženie zoznamu tovarov, ktoré boli prihlásené v triede 32 a rovnako aj zúženie zoznamu krajín pre Francúzsko, čo považoval za argument na preukázanie snahy o výrobu a distribúciu prírodnej pramenitej vody na Slovenskom aj zahraničnom trhu.

Podľa prihlasovateľa je nutné prihliadať na využitie tovarov, okruh spotrebiteľov, ktorým sú predmetné tovary určené, keďže v prípade prihlasovateľa ide prírodnú pramenitú vodu – dojčenskú, ktorá je predmetom každodennej spotreby pre všetky vekové kategórie.


Ďalej poukázal na skutočnosť, že po celom svete sú registrované rôzne ochranné známky obsahujúce slovný prvok „CRISTAL“ samostatne aj v kombinácii s iným slovným prvkom, pre zhodné triedy tovarov. V tejto súvislosti odkázal na webovú stránku Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>.

V závere prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie nijakým spôsobom nepoškodí dobré meno staršej ochrannej známky namietateľa, zároveň vylúčil možnosť získať výhody z nepoctivého ťaženia.

V dôsledku uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol zamietnuť podané námietky v plnom rozsahu.

Listom z 27. 6. 2018 požiadal namietateľ o zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa. Úrad predmetné vyjadrenie zaslal namietateľovi listom z 3. 7. 2018.

Namietateľ listom z 12. 9. 2018 doručil úradu stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, avšak vzhľadom na skutočnosť, že úrad sa v konaní o námietkach riadi koncentračnou zásadou a neprihliada na dodatočné vyjadrenia a dôkazy, ktorými by mal namietateľ ambíciu rozšíriť rozsah podaných námietok, úrad v konkrétnom prípade uvádza, že namietateľ vo svojom stanovisku k vyjadreniu prihlasovateľa len opakovane potvrdil svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, reagoval na prihlasovateľove argumenty, trval na podaných námietkach a opakovane navrhol úradu, aby prihláška ochrannej známky

 , číslo spisu POZ 5832-2014 bola zamietnutá v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

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 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.

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 obrazového zverejneného označenia , číslo spisu POZ 2427-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. 10. 2017 prihlasovateľom AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s. r. o., Pod Rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4. 12. 2017 pre tovary v triedach 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, (CLR) Sociétés Anonyme, 21, boulevard Lundy, F-51100 Reims, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „CRISTAL“ č. 008513913 s právom prednosti 27. 8. 2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

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 ochranná známka „CRISTAL“ je na celom svete známa prostredníctvom produkcie šampanského, ktorého je namietateľ popredným svetovým výrobcom s 200-ročnou tradíciou, pričom sa jeho výrobky vyznačujú vysokou kvalitou a výberovou chuťou. Namietateľ zdôraznil, že existuje vyššie riziko nebezpečenstva zámery porovnávaných označení práve v dôsledku dobrého mena staršej ochrannej známky, kde uviedol, že používanie zverejneného označenia by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršou ochrannou známkou, čím by v dôsledku dobrého mena staršej ochrannej známky mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti staršej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlišiť prihlasované tovary 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.

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 zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 13. 10. 2017 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky „CRISTAL“ č. 008513913 na území Európskej únie.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z odôvodnenia námietok):

Dôkaz č. 3A, obsahuje predovšetkým úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 2003-2007 vo francúzskom jazyku: La Revue du vin de France, C'est dans l'air, Économie, Le Point, La Cote de la RVF, Choisir, LeReveau, La Bible internationale des vins, Degustation, La Revue du Champagne, Le Journal D'ici, Vins & Gastronomie, OH LA!, VOICI, 3 Etoiles, Le Figaro Magazine, L'Officiel de la couture et de mode de Paris, Guide, Carnets de Degustation, Le Monde, Bon Voyage, Le Nouvel Observateur, Gouts Du Luxe – Luxury line – up, Catalogue 1855, Tele 7 Jours, La Depeche Week end, Forts en Theme solutions, Cote Magazine, Infra Rouge, Le Republicain Lorrain, Version Femina, France Soir, Le Quotidien de la Reunion et de L'Océan indien, 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'Art De Vivre, Les Echos, Actives Les Savoie Et Geneve Cote Femmes, Homme De Luxe, Cousine Creative, Plaisirs, Lutte Ouvriere, Dandy, La Montagne, Isa, Concurrence Actualite Expresse, Delice, VSD, OUI Magezine, Palmares Des Plus Grands Vins De France 2006, Le Figaro et Vous, ELLE Paris, Le Republicain Lorrain, La Revue Du Vin De France, Millesimes, Horeca Revue, Guide Curien, Viticulture en Val de Loire, Les Inrockuptibles, Mille Mariage Magazine, Elle a Table, Gala, Le Soir, L'entreprise, Monsieur, Public, L'Equipe Magazine, Marianne, Le Journal de la Haute Marne, La Champagne Viticole, Technikart, Paris match Supplement, Contact Pro, La Tribune, Courrier International, Gala, Site France, L'Express, Journal Du Dimanche, La Revue Viticole Internationale, Valeurs Actuelles, Mariages, Marseille Plus, Le Journal Du Medecin, Le Journal Du Dimanche, Stiletto, Le Figaroscope, Jeune Afrique, La Tribune.

Dôkaz č. 3B, obsahuje úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 2003-2013 v nemeckom jazyku: 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, Journal Frankfurt, Nachrichtenagenturen – Auswertung, Berliner Zeitung, Sonntagszeitung, Express Koln, Raveline, Die Weltwoche, Reue Burcher Zeitung, VT View, FVW, Freizeit Spass, Wirtschafts Woche, BZ Berlin, Bunte, B.Z., Champagne Magazin, Douglas Magazin, Gault Millau, Allgemeine Hotel – Und Gastronomie – Zeitung, Dex Magazin, Weser Kurier, Hölner Stadt Anzeiger, Focus, Bild, Bravo, Fallstaff, Prinz, Impulse, Gala, Fine, Getränke report, Getranke Zeitung, Fizz, Trink Time, Playboy, JetZt Das Magazin, Dex Magazin.

Dôkaz č. 3C, obsahuje úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 1969- 2010 v anglickom jazyku: 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 3A, 3B a 3C vyplynulo, že staršia ochranná známka je známa vďaka rozsiahlej publicite práve v súvislosti so zapísanými tovarmi v triede 33, keďže súčasťou predložených textov boli aj fotografie výrobkov označených staršou ochrannou známkou.

Dôkaz č. 5 tvoria úryvky z kníh v anglickom jazyku, v ktorých v texte sú zakomponované pasáže opisujúce šampanské „Cristal“ ako súčasť jednotlivých príbehov:

- American psycho, Bret Easton Ellis,
- The Appeal, John Grisham,
- The Prometheus Deception, Robert Ludlum,
- Angel of Death, Jack Higgins,
- The Kiss, Danielle Steel,
- Trading Up, Candace Bushnell,
- Leviathan Rising, Jonathan Green,
- Daring to Dream, Holding the Dream, Finding the Dream, Nora Roberts,
- The Ground Beneath Her Feet, Salman Rushdie,
- One Day at a Time, Danielle Steel,
- The Naked Nun, M.E.Gardner,
- A Day in th Life, Robert Greenfield,
- The White House Connection, Jack Higgins,
- Capote a Biography, Gerald Clarke,
- Champagne for Dummies, Ed McCarthy,
- Day of Reckoning, Jack Higgins,
- Lucky Man, Michael J. Fox,
- Lovers & Dreamers, Nora Roberts,
- Twin Peaks, Susan Johnson, Jasmine Haynes,
- Paris Hangover, Kirsten Lobe,
- Meet Me in Venice, Elizabeth Adler,
- Amazing Grace, Danielle Steel,
- The Terminal Spy, Alan S.Cowell.

Z predložených dôkazov vyplynulo, že autori jednotlivých kníh do svojich diel vybrali výrobky označované vysokou kvalitou a zvučným menom. Keďže ide o populárnu literatúru, je zrejme, že sa týmto označenie „Cristal“ dostalo do povedomia širokej čitateľskej verejnosti.

Dôkaz č. 6 tvoria fotografie z filmov Beauty shop, Entourage, Eyes Wide Shut, The First Wives Club, Four Rooms, Lost in Translation, Something 's Gotta Give, The Terminal, na ktorých sú použité výrobky označené staršou ochrannou známkou. Z predložených dôkazov vyplynulo, že výrobky označené staršou ochrannou známkou sa dostali do povedomia verejnosti aj prostredníctvom filmu.

Dôkazy č. 7 a č. 8 tvoria fotografie známych osobností šoubiznisu, športu a politiky, súčasťou ktorých je propagácia výrobkov označených staršou ochrannou známkou. Z predložených fotografií známych osobností, ktoré propagovali tovary označené staršou ochrannou známkou vyplynulo, že staršia ochranná známka bude v povedomí verejnosti spájaná s významnými osobnosťami, čím tovary takto označené získavajú na svojej exkluzivite.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a najmä všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno ochrannej známky Európskej únie „CRISTAL“ č. 008513913 vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33.

Namietateľ preukázal, že relevantná verejnosť sa so staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ mala možnosť oboznámiť prostredníctvom širokej škály masovokomunikačných prostriedkov pôsobiacich na väčšine územia Európskej únie (ako je napr. Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a aj Slovensko), pričom toto pôsobenie nebolo krátkodobou záležitosťou, a ďalej že ju používal na označovanie šampanského v období už od roku 1969 až do súčasnosti. Namietateľ tiež preukázal, že toto označenie je na základe svojho dobrého mena spomínané v rôznych knižných publikáciách ako súčasť čítaných príbehov vo forme pomenovania „šampanské Cristal“, čím sa dostalo do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti nie len prostredníctvom tradičnej formy propagácie produktov ale aj ako označenie s vysokou trhovou hodnotou. Ďalej z dôkazu č. 14 vyplýva, že šampanské Cristal bolo pôvodne vytvorené pre ruského cára Alexandra II. v roku 1876, a medzi bežných zákazníkov sa prvýkrát dostalo až v roku 1945, čo svedčí o jeho bohatej histórii. Ďalej o kvalite a exkluzivite tohto produktu svedčí aj jeho vysoká cena.

Z dokladov tiež vyplýva, že relevantná verejnosť, ktorou je síce široká, ale náročnejšia spotrebiteľská verejnosť sa mala možnosť s označením „CRISTAL“ oboznámiť prostredníctvom rôznych propagačných a informačných prostriedkov, čím sa značne ukotvilo v jej povedomí. Zároveň je dôležité uviesť, že staršia ochranná známka sa používa na označenie výrobkov vysokej kvality pričom ide v danom segmente o exkluzívny tovar. O exkluzivite tovarov namietateľa svedčí množstvo článkov z predložených periodík a tlače, zároveň o jeho dobrom mene svedčí aj skutočnosť, že predložené dôkazy deklarujú jeho vysoké hodnotenie. Predovšetkým sa tovary označené staršou ochrannou známkou pri rôznych prieskumoch verejnej mienky umiestnili na top pozíciách, o čom svedčia aj doložené dôkazy. Dôkaz č. 10 tvorí prieskum verejnej mienky v Nemecku v marci 2006, kde bola staršia ochranná známka „CRISTAL“ uznaná ako druhé najznámejšie označenie medzi tovarom v príslušnom segmente trhu. Rovnako získalo označenie „CRISTAL“ vysoké hodnotenie aj pri prieskume trhu vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve, ktoré bolo uskutočnené vo februári 1999 (dôkaz č. 9), kde sa označenie „CRISTAL“ umiestnilo na druhom mieste.

Všetky uvedené skutočnosti prispievajú k obrazu kvality v súvislosti s vnímaním staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom, a možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že 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 uvedená staršia ochranná známka nadobudla vyšší status ochrany, t. j. má dobré meno pre tovary „vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne“ na území Európskej únie, vrátane Slovenska.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2427-2017)

Staršia ochranná známka EÚ 008513913



CRISTAL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk 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.

Zverejnené označenie je obrazové, tvorené slovným prvkom kompozície slov „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“ napísaným štandardným typom písma veľkej abecedy a obrazovým prvkom znázorňujúcim kryštál v kombinácii dvoch odtieňov modrej farby. Staršia slovná ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „CRISTAL“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a obrazového zverejneného označenia, pričom staršia slovná ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „CRISTAL“, ktorý je celý obsiahnutý v slovnom prvku zverejneného označenia, a ktorý je vo vzťahu k ostatným častiam zverejneného označenia dominantným prvkom. Ostatné časti zverejneného označenia (vyobrazenie kryštálu, časť slovného prvku „AQUA“ a „NATURAL SPRING WATER“) pôsobia vo vzťahu k výrazne dominantnému slovnému prvku „CRISTAL“ ako prvky doplnujúce. Celkový vizuálny vnem zverejneného označenia teda ovplyvní práve táto dominantná časť, ktorá je zhodná so staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude spotrebiteľom reprodukované v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „akva kristal natural spring water“ a staršia ochranná známka ako „kristal“, resp. spotrebiteľom so znalosťou anglického jazyka ako „æk.wə kris.tl nætʃ.ɹ.ɹl sprɪŋ wɔː.tə“ a ako „kris.tl“. Na základe porovnania zvukovej realizácie dotknutých označení vyplýva, že staršia ochranná známka je reprodukovaná krátko, pričom zvuková realizácia zverejneného označenia je výrazne dlhšia, vzhľadom na kombináciu viacerých slov. Avšak spotrebiteľia si pri zvukovej realizácii viacslovných označení majú tendenciu označenia skracovať, čo v konkrétnom prípade môže znamenať, že svoju pozornosť upriamia na zvukový vnem dominantnej časti slovného prvku „kristal/ kris.tl“, čo môže mať za dôsledok, že budú označenia spotrebiteľom zvukovo realizované zhodne. Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že dotknuté označenia sú podobné, resp. až zhodné aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných označení možno konštatovať, že ich jednotlivým prvkom je možné prisúdiť sémantickú hodnotu. V prípade staršej ochrannej známky ide o význam slovného prvku „cristal“, ktorý môže spotrebiteľ vnímať ako krištál/kryštál prípadne krištáľový/kryštáľový a v prípade zverejneného označenia môže spotrebiteľ jednotlivé prvky spájať vo vzájomných súvislostiach ako vyobrazenie kryštálu s časťou slovného prvku „cristal“, ktorá je vo zverejnenom označení dominantná. Ďalšia časť slovného prvku „aqua“ je latinským výrazom pre „vodu“, ktorý je štandardne používaným termínom v celom svete. Slovné spojenie „natural spring water“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „prírodná pramenitá voda“, pričom je nutné konštatovať, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom sú časti slovného prvku „aqua/voda“ a „natural spring water /prírodná pramenitá voda“ prvkami s opisným charakterom. Z uvedeného je nutné konštatovať, že kolízne označenia sa významovo zhodujú na základe časti slovného prvku zverejneného označenia „cristal“, ktorú umocňuje aj obrazový prvok kryštálu, a predovšetkým ktorá tvorí dominantný prvok zverejneného označenia a je zhodná so staršou ochrannou známkou. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že práve na základe rovnakého významu dominantného prvku zverejneného označenia s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky sú kolízne označenia podobné aj zo sémantického hľadiska.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že časť slovného prvku „CRISTAL“ samo o sebe nič neznamená úrad uvádza, že konkrétny prvok označenia disponuje sémantickou hodnotou v konkrétnom prípade „krištál/kryštál“ prípadne adjektívum „krištáľový/kryštáľový“, čiže ho nemožno považovať za fantazijný slovný prvok, naopak sémantická hodnota slovného prvku „CRISTAL“ je týmto pri obidvoch označeniach zhodná.

Prihlasovateľ argumentoval, že zverejnené označenie je nutné posudzovať ako celok so všetkými jeho súčasťami, a nie len časť jeho slovného prvku „CRISTAL“, ktorý v konkrétnom prípade podľa prihlasovateľa samo o sebe nič neznamená, pričom zdôraznil, že jeho výrobky budú okrem zverejneného označenia doplnené symbolom štátnej vlajky, čo deklaroval priloženými dôkazmi. K argumentu prihlasovateľa úrad uvádza, že označenia sa síce posudzujú ako celky, ale zároveň sa musí prihliadať aj na charakter jednotlivých prvkov označenia. Ak je posudzované označenie zložené z viacerých prvkov, ale ak práve zhodný prvok na jednej strane tvorí staršie označenie a na druhej strane je súčasťou dominantného a dištinktívneho prvku mladšieho označenia, tak potom ostatné prvky, ktoré sú bez rozlišovacej spôsobilosti, alebo ju majú veľmi nízku, nemôžu túto zhodu resp. podobnosť prekonať a nezaručujú zverejnenému označeniu dostatočné odlišenie na trhu. K priloženým dôkazným prostriedkom prihlasovateľa je nutné uviesť, že označenia sa posudzujú v takej podobe ako sú zapísané resp. prihlásené, a pre také tovary a služby, pre aké sú zapísané a prihlásené, takže preukazovanie používania označenia v inej podobe na trhu je irelevantné.

Úrad vykonal porovnanie kolíznych označení, na základe ktorého bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky námietkového dôvodu podľa § 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, prepojenie).

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, ako vyplýva z ich hodnotenia, je založená na zhodnom slovnom prvku „CRISTAL“, ktorý sa dlhodobo (s bohatou históriou takto označovaných produktov) silne spája s majiteľom staršej ochrannej známky (námietateľa) a ako staršia ochranná známka získala vyšší status ochrany „dobrého mena“. Výskyt veľmi podobného označenia na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s jeho ochrannou známkou a tovarmi takto označovanými. Stupeň podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky „CRISTAL“ možno hodnotiť ako vyšší, keďže zverejnené označenie a staršia ochranná známka sa zhodujú v dominantnom a dištinktívnom prvku. Aj napriek ostatným prvkom, ktoré obsahuje zverejnené označenie je nesporné, že práve časť jeho slovného prvku „CRISTAL“ je zhodná so staršou ochrannou známkou, čím by dochádzalo k navodeniu spojitosti (asociácie), že ide o ďalší variant označenia majiteľa staršej ochrannej známky. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno staršej ochrannej známky *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 Adidas-Salomon a Adidas Benelux).*

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 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 zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledovné tovary:


v triede 5 „potraviny pre batol'atá; minerálne vody na lekárske použitie; prípravky na kyslíkové kúpele; roztoky na kontaktné šošovky; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; minerálne výživové doplnky; ústne vody na lekárske použitie; vlasové vody s liečivými účinkami“;

v triede 32 „nealkoholické nápoje; sýtené vody; limonády; stolové vody; sódová voda (sifón); prípravky na výrobu minerálnej vody; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; vody (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); sarsaparila (nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; pivočné koktaily; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou“.

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

Pokiaľ ide o prihlasované tovary zverejneného označenia v triede 32, týkajúce sa nealkoholických nápojov, v porovnaní s tovarmi, pre ktoré staršia ochranná známka nadobudla dobré meno, nemožno odoprieť skutočnosť, že tieto tovary patria do podobného segmentu na trhu. Zjavnú súvislosť medzi týmito prihlasovanými tovarmi zverejneného označenia v triede 32 a tovarmi, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno umocňuje fakt, že sú určené skupine spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa môže s dotknutými tovarmi stretnúť na zhodných predajných miestach, pričom môže dôjsť k situáciám, kedy si spotrebiteľ pri kúpe tovaru označeného zverejneným označením bude asociovať staršiu ochrannú známku s dobrým menom. Práve na základe týchto skutočností môže povedomie o staršej ochrannej známke viesť k vzniku vzájomného prepojenia. Slovný prvok „CRISTAL“, ktorý majú kolízne označenia zhodný, má dobrú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom staršia ochranná známka disponuje aj získanou silnou rozlišovacou spôsobilosťou nadobudnutou svojím používaním, na základe čoho je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodným alebo podobným mladším označením, evokuje sa jej staršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

V danom prípade je nutné zdôrazniť, že 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 staršej ochrannej známke je výrazná.

Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené tovary zverejneného označenia , dobre pozná staršiu ochrannú známku namietateľa „CRISTAL“, a ak bude zverejnené označenie použité na tovaroch, s ktorými sa štandardne staršia ochranná známka spája, bude zverejnené označenie s vysokou pravdepodobnosťou asociovať staršiu ochrannú známku aj napriek skutočnosti, že staršou ochrannou známkou nebudú označené zhodné tovary pre aké je prihlásené zverejnené označenie v triede 32, ale budú takto označené tovary v triede 33 (vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne), ktorých stret je však kvôli blízkosti segmentov trhu týkajúcich sa takýchto tovarov vysoko pravdepodobný.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že medzi tovarmi prihlasovanými v triede 32 a zapísanými tovarmi namietateľa v triede 33 existuje istá väzba, vďaka čomu vznik asociácie medzi zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa možno bez pochyb predpokladať.

Čo sa týka ostatných prihlasovaných tovarov v triede 5 „*potraviny pre batolata; minerálne vody na lekárske použitie; prípravky na kyslíkové kúpele; roztoky na kontaktné šošovky; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; minerálne výživové doplnky; ústne vody na lekárske použitie; vlasové vody s liečivými účinkami*“ a tovarov zapísaných v triede 33 pre staršiu ochrannú známkou s dobrým menom, možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, pre ktorú bolo konštatované dobré meno, keďže ide o segmenty, ktoré sú svojím charakterom veľmi vzdialené. V tejto súvislosti ani namietateľ (majiteľ staršej ochrannej známky) neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne vznik takéhoto prepojenia predpokladať.

Aj napriek sile dobrého mena staršej ochrannej známky, ktorú si získala vďaka svojej exkluzivite vo vzťahu k zapísaným tovarom „*vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne*“, je málo pravdepodobné, že by si spotrebiteľ pri záujme o tovary zverejneného označenia „*potraviny pre batolata; minerálne vody na lekárske použitie; prípravky na kyslíkové kúpele; roztoky na kontaktné šošovky; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; farmaceutické prípravky proti lupinám; minerálne výživové doplnky; ústne vody na lekárske použitie; vlasové vody s liečivými účinkami*“, prihlasované v triede 5, vytvoril vo svojom vedomí súvislosť, že by mohli pochádzať od majiteľa staršej ochrannej známky, resp. by sa mu staršia ochranná známka mohla v súvislosti s nimi automaticky vybavíť v podvedomí.

V dôsledku uvedených skutočností je pri tovaroch prihlásených pre zverejnené označenie v triede 5 nepravdepodobné, aby mohli byť spotrebiteľom asociované s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známkou. Predovšetkým je nutné zdôrazniť, že vďaka rozdielnej povahe kolíznych tovarov, v danom prípade ide o tovary, ktoré sú určené na lekárske, farmaceutické a kozmetické použitie, prípadne súvisia so zdravou výživou vyplýva, že spotrebiteľská verejnosť ich bude vyhľadávať prostredníctvom špecializovaných predajní, alebo sietí lekární, kde sa tovary zapísané pre staršiu ochrannú známkou nevyskytujú.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných znáмок 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 podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známkou a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 32 „*nealkoholické nápoje; sytené vody; limonády; stolové vody; sódová voda (sifón); prípravky na výrobu minerálnej vody; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu sytenej vody; vody (nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu limonád; prípravky na výrobu likérov; hroznový mušt (nekvasený); orgeada (nealkoholický nápoj); sóda; šerbety (nápoje); sarsaparila*“.

(nealkoholický nápoj); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; pivočné koktaily; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; proteínové nápoje pre športovcov; ryžové nápoje, nie náhradky mlieka; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou“. Najviac ovplyvní vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami fakt, že dištinkívny prvok „CRISTAL“ zverejneného označenia je zhodný so staršou ochrannou známkou, ktorá má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a vďaka svojmu dlhodobému používaniu vo vzťahu k exkluzívnym tovarom aj vyššiu formu ochrany prostredníctvom dobrého mena. Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na zhodných a podobných tovaroch, patriacich do rovnakého alebo susedného segmentu trhu, čím by mohlo viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s týmito tovarmi zverejneného označenia, t.j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary v triede 32, by mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke prenosom ich „imidžu“ práve na zverejnené označenie.

Priemerný spotrebiteľ napriek tomu, že venuje dotknutým tovarom priemernú alebo aj vyššiu pozornosť môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ siahnuť po tovaroch prihlasovateľa označených zverejneným označením, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36). S ťažením z rozlišovacej spôsobilosti súvisí aj ťaženie z dobrého mena ochrannej známky. To v podstate zahŕňa situácie, kedy by prihlasované označenie mohlo parazitovať na známosti staršej ochrannej známky.

O ujme na dobrom mene možno hovoriť aj vtedy, ak by prihlasované označenie mohlo znehodnotiť dobrú povesť, ktorú ochranná známka s dobrým menom získala medzi spotrebiteľmi z dôvodu exkluzivity tovarov, ktoré sú takto označované a predstavujú výrobky vysokej kvality, ktoré by si mohol spotrebiteľ asociovať s tovarmi prihlasovateľa v triede 32, ktoré by mohli mať nižšiu kvalitu.

Čo sa týka prihlasovaných tovarov v triede 5, je nutné zdôrazniť, že namietateľ vo svojom návrhu uviedol súvislosti len medzi tovarmi, ktoré boli úradom rovnako posúdené ako patriace do podobného segmentu trhu v triede 32, avšak pre tovary v triede 5, ktoré boli úradom posúdené ako úplne odlišné a patriace do nesúvisiacich oblastí, vo svojom návrhu opomenul a nepreukázal ako by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu v prípade používania zverejneného označenia na týchto tovaroch. Z tohto dôvodu takúto ujmu nemožno konštatovať a ani logicky dedukovať.

K poukázaniu namietateľa na konkrétne rozsudky a rozhodnutia oprávnených inštitúcií (Všeobecných súdov, Súdneho dvora Európskej únie, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo 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 boli aplikované a rešpektované aj v predmetnom rozhodnutí.

K poukázaniu prihlasovateľa na skutočnosť, že v registri Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo sú platné aj iné ochranné známky so zhodným slovným prvkom ako je zapísaná staršia ochranná známka, a ktoré sú zapísané pre tovary v rovnakej triede, je potrebné uviesť, že závisí len na namietateľovi a jeho slobodnej vôli, proti akým ochranným známkam podá námietky, a preto uvedené nemá vplyv na posudzovanie konkrétneho návrhu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseným v triede 32. Nebolo možné vyhovieť návrhu pre tovary prihlasované v triede 5, keďže predstavujú úplne odlišný segment trhu (prípravky na lekárske a farmaceutické použitie) ako zapísané tovary staršej ochrannej známky v triede 33 (alkoholické nápoje). Vzhľadom na uvedené je preto možné, aj bez nutnosti osobitného posudzovania uviesť, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom v triede 5 nedošlo ani k naplneniu podmienok ďalšieho uplatneného

námietkového dôvodu ustanoveného § 7 písm. a) bod 2, keďže jedna z kumulatívnych podmienok tohto ustanovenia a to podobnosť alebo zhoda prihlasovaných a zapásaných tovarov, resp. služieb nie je naplnená, a preto bolo rozhodnuté 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
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pod rybou 5
974 01 Banská Bystrica 1