




Banská Bystrica 11. 10. 2019
OZ 245802/I-53-2019

ROZHODNUTIE


Vo veci návrhu navrhovateľa 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 „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802  majiteľa AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 245802 sa vyhlasuje za neplatnú pre všetky tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „ústne vody (nie na lekárske použitie); čistiace prípravky na okná automobilov“ v triede 3 a „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 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 5. 9. 2018 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ odôvodnil návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú tým, že je majiteľom rady ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „CRISTAL“, okrem iného aj slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 8513913 „CRISTAL“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s prioritou od 27. 8. 2009, platnej na území Slovenskej republiky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že je jedným z popredných svetových výrobcov šampanského, pričom sa opiera o viac než 200-ročnú tradíciu jeho výroby, a jeho šampanské sa vyznačuje vysokou kvalitou a výberovou chuťou, čím sa stalo veľmi obľúbeným a známym po celom svete.

Navrhovateľ uviedol, že staršia ochranná známka č. 8513913 „CRISTAL“ má skoršie právo prednosti ako

napadnutá ochranná známka č. 245802 . Ďalej skonštatoval, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť ich zámény, resp. ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti, ktorá

môže vyskúšať výrobky majiteľa napadnutej ochrannej známky práve na základe zhodného slovného prvku „CRISTAL“, ktorý sa stal veľmi známym práve vďaka jeho rozsiahlemu používaniu navrhovateľom.

Podľa navrhovateľa je slovný prvok napadnutej ochrannej známky „CRISTAL“, v porovnaní s jej ostatnými slovnými prvkami a obrazovým prvkom, dominantným prvkom. Zároveň uviedol, že dominantný prvok napadnutej ochrannej známky 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 napadnutej ochrannej známky je navrhovateľ, ktorý obmenil alebo doplnil svoju známkovú radu.

Rovnako konštatoval aj vysoký stupeň fonetickej podobnosti, keďže slovné prvky „AQUA“ a „PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ sú vo vzťahu k zapísaným 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 navrhovateľ 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 zámény“. Ďalej navrhovateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú vysoko podobné aj zo sémantického hľadiska, vzhľadom na rovnaký význam dominantného slovného prvku „CRISTAL“ – „kryštál“.


Pri posudzovaní tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku navrhovateľ skonštatoval, že tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku „*hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; pivové koktaily*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné alebo veľmi podobné zapísaným tovarom pre staršiu ochrannú známku v triede 33 „*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 majiteľmi napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ aj navrhovateľ vykonávajú obchodnú činnosť v rovnakej oblasti (nápojový priemysel), navrhovateľ skonštatoval, že pravdepodobne sa stretnú na trhu, pričom môže byť priemerný spotrebiteľ uvedený do omylu, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou pochádzajú od navrhovateľa, prípadne, že došlo medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom k istej forme majetkového, personálneho alebo iného prepojenia.

K ostatným zapísaným tovarom pre napadnutú ochrannú známku v triedach 3 a 5 navrhovateľ uviedol, že môže vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že došlo k nejakej forme prepojenia medzi majiteľom napadnutej ochrannej známky a navrhovateľom, alebo že navrhovateľ rozšíril ochranu pre svoje výrobky o tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény navrhovateľ uviedol, že v konkrétnom prípade sú označenia vizuálne, foneticky aj sémanticky veľmi podobné, čo je spôsobené skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka prebrala staršiu slovnú ochrannú známku v celom rozsahu. Okrem pravdepodobnosti zámény navrhovateľ skonštatoval aj pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení.

Ďalej navrhovateľ zdôraznil, že existuje vyššie riziko nebezpečenstva zámény porovnávaných označení v dôsledku dobrého mena staršej ochrannej známky a používanie napadnutej ochrannej známky by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršou ochrannou známkou, čím by mohol majiteľ napadnutej ochrannej známky získať výhodu z originality a jedinečnosti staršej ochrannej známky navrhovateľa. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že napadnutá ochranná známka nie je schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlíšiť zapísané tovary pre napadnutú ochrannú známku od zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku navrhovateľa a všetky uvedené skutočnosti považoval za postačujúce na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

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

napadnutej ochrannej známky  číslo 245802 z ÚPV WebRegistre (dôkaz č. 2).

Navrhovateľ 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 predložených dôkazných prostriedkoch označených namietaťom ako dôkazy č. 3A, 3B, 3C, 5, 6, 7 a 8.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) navrhovateľ 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 namietaťom 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 navrhovateľ konštatoval na základe bohatej histórie jej používania, ktorá siaha až do roku 1776 a od roku 1833 pôsobí namietaťom 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 navrhovateľ uviedol, že výrobky označené staršou ochrannou známkou 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 navrhovateľa 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 Vrchného súdu v Londýne z roku 2015 so záverom o preukázaní dobrého mena označenia „CRISTAL“ v Spojenom kráľovstve.

Ďalej navrhovateľ 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):

- Rozsudok Royal Courts of Justice, Strand, London zo 6. 10. 2015 (Champagne Louis Roederer vs. J Garcia Carrión 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 navrhovateľa 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 navrhovateľa.


Navrhovateľ 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 navrhovateľ 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 navrhovateľ uviedol, že dobré meno staršej ochrannej 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 navrhovateľa je staršia ochranná známka celosvetovo spájaná s navrhovateľom a jeho výrobkami vysokej kvality, čo vedie k záveru o dobrom mene staršej ochrannej známky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení by napadnutá ochranná známka ťažila z dobrého mena staršej ochrannej známky a zároveň by jej spôsobovala ujmu. Zároveň skonštatoval, že v konkrétnom prípade ide o kolízne označenia, ktoré sú používané zhodným spôsobom pre zhodné alebo podobné tovary. Navrhovateľ ďalej uviedol, že napadnuté označenie tiež ohrozuje rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, čím môže dôjsť k poškodeniu jej reklamnej funkcie. V tejto súvislosti sa navrhovateľ odvolal 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 ochrannej 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 navrhovateľ zdôraznil, že akékoľvek používanie neskoršej ochrannej známky nesmie byť uskutočňované „bez náležitého dôvodu“, čím nedostatok primeraného dôvodu na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky je podmienkou pre aplikáciu tohto ustanovenia. Keďže navrhovateľ absenciu primeraného dôvodu v konkrétnom prípade predpokladal, usúdil, že dôkazné bremeno (preukázanie náležitého dôvodu) v danom prípade nesie majiteľ napadnutej ochrannej známky.

V závere navrhovateľ skonštatoval, že napadnutá ochranná známka by mohla nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, prípadne by jej mohla 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 ochrannej známky, a to odlišovať a identifikovať výrobky/služby pochádzajúce od rôznych subjektov, rovnako uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky sa nepodieľal na budovaní dobrého mena staršej ochrannej známky, takže používanie napadnutej ochrannej známky je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa išlo o úmyselný pokus majiteľa napadnutej ochrannej známky získať nespravodlivé výhody na úkor staršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ žiadal, aby úrad ochrannú známku  číslo 245802 vyhlásil za neplatnú pre všetky zapísané tovary.

Listom úradu z 21. 9. 2018 bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú odoslaný majiteľovi napadnutej ochrannej známky na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 28. 11. 2018 uviedol nasledovné skutočnosti. Majiteľ pred

podaním prihlášky ochrannej známky požiadal o rešerš na označenie  pre tovary v triedach 3, 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na základe ktorej neboli zistené žiadne zhody ani podobnosti. Úrad napadnutú ochrannú známku zapísal 25.9.2017 do registra ochranných známok. Ďalej majiteľ uviedol, že ide o obrazové označenie, ktoré pozostáva z loga kryštálu – diamantu modrobielejšej farby (farebne označujúci vodu) a viacerých slovných prvkov „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“, ktoré sú na sebe závislé a nedajú sa používať samostatne, pričom zdôraznil, že staršia ochranná známka navrhovateľa 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*“. Ďalej majiteľ uviedol, že navrhovateľ označuje svoj tovar logom, a to v krúžku veľké písmeno „R“ a doslovne označenie „LOUIS ROEDERER CHAMPAGNE“ a druh šumivého vína, napr. „BRUT PREMIER...“, čo predložil aj v priložených dôkazoch.

K tvrdeniam navrhovateľa majiteľ 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 napadnutej ochrannej známky ide o obrazové označenie, ktoré má svoj špecifický vizuálny vzhľad, konkrétne majiteľovo logo s konkrétnym viacslovným popisom „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“, zapísaného pre tovary v triedach 3, 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V dôsledku uvedených skutočností ide podľa majiteľa o diametrálne odlišný segment v porovnaní s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 33 (špecifické alkoholické nápoje) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ 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 majiteľ 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 majiteľ zdôraznil, že napadnutú ochrannú známku, ktorá je zapísaná pre odlišné tovary ako je zapísaná staršia ochranná známka navrhovateľa, je nutné brať ako celok – komplex viacslovný aj vizuálny. Ďalej uviedol, že slovným prvkom „CRISTAL“ majiteľ napadnutej ochrannej známky deklaruje čistotu jeho vysoko kvalitnej prírodnej pramenitej vody - dojčenskej, ktorá nebude nijakým spôsobom upravovaná a podotkol, že v oblasti alkoholických nápojov, pre ktoré má navrhovateľ zapísanú staršiu ochrannú známku, sa nebude angažovať.

Majiteľ 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 zámene porovnávaných označení a ani kolízne tovary nie sú podobné.

Majiteľ 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 PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ a nie len jeho slovný prvok „CRISTAL“, ktorý podľa majiteľa sám o sebe nič konkrétne neznamena.

Ďalej uviedol, že všetky prvky napadnutej ochrannej známky sú rovnocenné a jednoznačne spolu súvisia a žiadny prvok označenia nepovažoval za dominantný a odmietol podobnosť porovnávaných označení zo všetkých namietaných hľadísk, pričom zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je spojenie grafického loga a slovného spojenia s jasným a zrozumiteľným pomenovaním „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“.

Podľa majiteľa je nutné prihliadať na využitie tovarov, okruh spotrebiteľov, ktorým sú predmetné tovary určené, keďže v prípade majiteľa ide o 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 majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka nijakým spôsobom nepoškodí dobré meno staršej ochrannej známky navrhovateľa, zároveň vylúčil možnosť získať výhody z nepoctivého ťaženia.

V dôsledku uvedených skutočností majiteľ navrhol zamietnuť podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v plnom rozsahu.

Navrhovateľ požiadal listom zo 7. 1. 2019 o zaslanie vyjadrenia majiteľa. Úrad predmetné vyjadrenie zaslal navrhovateľovi listom z 8. 1. 2019.

Navrhovateľ listom z 20. 6. 2019 doručil úradu stanovisko k vyjadreniu majiteľa, v ktorom uviedol, že vyjadrenie majiteľa k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považuje za nekoncepčne spracované, bez vyslovenia súvislosti medzi jednotlivými aspektmi nedodržiujúc ustálenú prax a zásady profesionálneho prístupu.

S tvrdeniami majiteľa navrhovateľ nesúhlasil a považoval ich za nesprávne, účelové a zavádzajúce, ktoré nemajú oporu v právnych predpisoch a ani v predmetnom skutkovom stave. Z tohto dôvodu navrhovateľ trval na argumentoch uvedených v podaní návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a zároveň sa stručne vyjadril k jednotlivým argumentom majiteľa.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením majiteľa, že slovný prvok „CRISTAL“ je univerzálne slovo, ale vo vzťahu k zapísaným tovarom pre napadnutú ochrannú známku a aj pre staršiu ochrannú známku ho považoval za fantazijný slovný prvok. Rovnako nesúhlasil s vyjadrením majiteľa k celkovému posúdeniu napadnutej ochrannej známky, kde majiteľ tvrdil, že je irelevantné akým písmom a veľkosťou je slovný prvok „CRISTAL“ napísaný, keďže podľa majiteľa sú všetky slovné prvky ako aj logo kryštálu napadnutej ochrannej známky rovnocenné. Navrhovateľ zdôraznil, že dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je slovný prvok „CRISTAL“, ktorý je zhodný so staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti navrhovateľ podotkol, že ak by všetky prvky napadnutej ochrannej známky mali byť rovnocenné, mali by byť napísané minimálne rovnakou veľkosťou písma, avšak podľa veľkosti písma majiteľ slovný prvok „CRISTAL“ zvýraznil, čím sa stal vo vzťahu k ostatným prvkom napadnutej ochrannej známky dominantným. Ostatné prvky napadnutej ochrannej známky považoval vo vzťahu k zapísaným tovarom za opisné nedíštinkatívne prvky, ktoré spotrebiteľa informujú o druhu tovaru.

K tvrdeniu majiteľa, ktorý poukázal na označenie výrobkov navrhovateľa, konkrétne na veľké písmeno „R“ v krúžku a doslovne označenie „LOUIS ROEDERER CHAMPAGNE“ a druh šumivého vína, napr. „BRUT PREMIER“, na základe ktorých konštatoval, že každý tovar je potrebné brať ako celok so všetkými jeho súčasťami, ktoré mu prislúchajú navrhovateľ uviedol, že úrad posudzuje označenia v takej podobe v akej sú zapísané v registri ochranných znáмок, preto na ostatné slovné prvky na tovare neprihliada.

Ďalej navrhovateľ zdôraznil, že slovný prvok „CRISTAL“ je jediným dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky a ostatné slovné prvky a obrazový prvok sú prvkami nedíštinkatívnymi. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ prevzal v plnom rozsahu znenie staršej ochrannej známky navrhovateľa, pričom staršia ochranná známka má skoršie známkové práva a zásluhou navrhovateľa získala jedinečnosť a originalitu slovného prvku „CRISTAL“ vo vzťahu k jej chráneným výrobkom. V dôsledku uvedených skutočností navrhovateľ skonštatoval, že majiteľ napadnutej ochrannej známky nemá žiadnu zásluhu na originalite slovného prvku „CRISTAL“, avšak tým, že zhodný slovný prvok použil ako dominantný prvok napadnutej ochrannej známky, sa podľa navrhovateľa snaží neoprávnene získať zásluhy/výhody zo staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ rovnako nesúhlasil ani s tvrdením majiteľa, že medzi kolíznymi označeniami nemôže dôjsť k zámene, keďže napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 5 a 32 a staršia ochranná známka pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo je podľa majiteľa diametrálne odlišný segment trhu. Navrhovateľ v tejto súvislosti skonštatoval, že nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámery výrobkov na strane verejnosti, vzhľadom na to, že všetci spotrebiteľia alkoholických nápojov sú zároveň aj spotrebiteľmi nealkoholických nápojov, na základe čoho dôjde k zámene porovnávaných výrobkov na strane verejnosti alebo k predstave o vzájomnej spojitosti medzi majiteľom a navrhovateľom.

S tvrdením majiteľa o odlíšení výrobkov prítomnosťou slovenskej vlajky na etikete tovarov označených napadnutou ochrannou známkou sa navrhovateľ nestotožnil, keďže prítomnosť ďalších prvkov na etiketách tovaru je pre posudzovanie podobnosti dotknutých ochranných známk bezpredmetné.


Navrhovateľ nesúhlasil ani s poukázaním majiteľa na zápis viacerých ochranných známk v registri Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo, pre zhodné triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v tejto súvislosti citoval z rozhodnutia ÚPV SR č. POZ 332-2014/N-28-2016/Gas.

Ďalej uviedol, že majiteľ napadnutej ochrannej známky priznal skutočnosť, že staršia ochranná známka navrhovateľa má dobré meno, pričom navrhovateľ zdôraznil, že ochranná známka s dobrým menom je spôsobilá na to, aby zabránila zápisu neskôr prihláseného označenia, ktoré je s ňou zhodné alebo je jej podobné, a to aj v prípade, že tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná nie sú podobné tým, pre ktoré sa novšie označenie snaží docieľiť zápis. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na rozhodnutie úradu č. POZ 1581-2012/N-31-2014/St.

V konkrétnom prípade navrhovateľ uviedol, že ide o staršiu ochrannú známku z dobrým menom a neskôr zapísané označenie pre podobné, resp. zhodné tovary, čím môže napadnutá ochranná známka spôsobiť poškodenie dobrého mena staršej ochrannej známky navrhovateľa alebo predstavovať neoprávnené ťaženie z jej dobrého mena.

V závere navrhovateľ poukázal na rozhodnutie úradu vo veci námietok podaných navrhovateľom proti zápisu označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2427-2017, kde úrad vo veci podaných námietok navrhovateľom, založených na obdobných dôvodoch a na rovnakej staršej ochrannej známke, rozhodol tak, že námietkam čiastočne vyhovel a pre prihlásené označenie zamietol zápis pre všetky tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom navrhovateľ odkázal na odôvodnenie predmetného rozhodnutia o námietkach č. POZ 2427-2017/N-49-2019 zo dňa 21.5.2019, ktoré v kópii doložil ako súčasť podania stanoviska k vyjadreniu majiteľa s tým, že očakáva, aby úrad v predmetnej veci rozhodol obdobne.

Zároveň však navrhol úradu, aby návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802 za neplatnú vyhovel

a vyhlásil predmetnú ochrannú známku  za neplatnú vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom.

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.

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 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 napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o., Pod Rybou 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika s právom prednosti od 7. 3. 2017 bola 25. 9. 2017 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary v triedach 3, 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ 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 ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej 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.

Navrhovateľ konštatoval, že ochranná známka „CRISTAL“ je na celom svete známa prostredníctvom produkcie šampanského, ktorého je navrhovateľ popredným svetovým výrobcom s 200-ročnou tradíciou, pričom sa jeho výrobky vyznačujú vysokou kvalitou a výberovou chuťou. Navrhovateľ zdôraznil, že existuje

vyššie riziko nebezpečenstva zámery porovnávaných označení práve v dôsledku dobrého mena staršej ochrannej známky, kde uviedol, že používanie napadnutej ochrannej známky 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 majiteľ získať výhodu z originality a jedinečnosti staršej ochrannej známky. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že napadnutá ochranná známka nie je schopná plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlišiť prihlasované tovary od zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku navrhovateľa. Dobré meno staršej ochrannej známky navrhovateľ 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. Podľa názoru navrhovateľa môže majiteľ používaním napadnutej ochrannej známky neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho starších ochranných známk, čo by mu mohlo spôsobiť ujmu.

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 napadnutej ochrannej známky, 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 napadnutej ochrannej známky). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky „CRISTAL“ č. 008513913 na území Európskej únie.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z odôvodnenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú):

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, Palmars 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, Courier 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, Getränke 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 zrejmé, že sa v okruhu čitateľov umocnilo povedomie o šampanskom „Cristal“.

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, čím sa popularita a kredit označenia zvýšili.

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 navrhovateľ predložil v predmetnom konaní, každý dôkaz jednotlivo a najmä všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, možno konštatovať, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, 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.

Navrhovateľ 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. Navrhovateľ 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 navrhovateľa 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 navrhovateľ preukázal, že staršia ochranná známka má nárok na vyššiu formu ochrany v dôsledku jej dobrého mena. Navrhovateľ 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

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 245802)

Staršia ochranná známka (EÚ č. 008513913)



CRISTAL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorená slovnými prvkami kompozície slov „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ 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 slovného označenia a obrazového označenia, pričom staršia ochranná známka pozostáva len zo slovného prvku „CRISTAL“, ktorý je celý obsiahnutý v dominantnom slovnom prvku napadnutej ochrannej známky. Ostatné časti napadnutej ochrannej známky (vyobrazenie kryštálu, slovné prvky „AQUA“ a „PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“) pôsobia vo vzťahu k výrazne dominantnej časti „CRISTAL“ ako prvky doplnujúce. Celkový vizuálny vnem teda ovplyvní práve tento dominantný slovný prvok, ktorý je zhodný so staršou ochrannou známkou. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení je podobný.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že napadnutá ochranná známka bude spotrebiteľom reprodukováaná v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „akva kristal prírodná pramenitá voda“ a staršia ochranná známka ako „kristal“. Na základe porovnania zvukovej realizácie dotknutých označení vyplýva, že staršia ochranná známka je reprodukováaná krátko, pričom reprodukcia napadnutej ochrannej známky je výrazne dlhšia, vzhľadom na kombináciu viacerých slov. Avšak spotrebiteľia si pri reprodukcii viacslovných označení majú tendenciu označenia skracovať, čo v konkrétnom prípade môže znamenať, že svoju pozornosť upriamia na dominantnú časť „kristal“, čo môže mať za dôsledok, že označenia budú spotrebiteľom reprodukováané zhodne. Na základe uvedených skutočností je nutné konštatovať, že dotknuté označenia sú z fonetického hľadiska podobné, resp. až zhodné.

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 napadnutej ochrannej známky môže spotrebiteľ jednotlivé prvky spájať vo vzájomných súvislostiach ako vyobrazenie kryštálu s časťou slovného prvku „cristal“, ktorá je v napadnutej ochrannej známke dominantná. Ďalší slovný prvok „aqua“ je latinským výrazom pre „vodu“, ktorý je štandardne používaným termínom v celom svete. Slovné spojenie „prírodná pramenitá voda“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom spolu so slovným prvkom „aqua/voda“ považovať za prvky s opisným charakterom. Z uvedeného je nutné konštatovať, že kolízne označenia sa významovo zhodujú na základe zhodného slovného prvku „cristal“, ktorý umocňuje aj obrazový prvok kryštálu, a predovšetkým ktorý tvorí dominantný prvok napadnutej ochrannej známky a je zhodný so staršou ochrannou známkou. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že práve na základe rovnakého významu dominantného prvku napadnutej ochrannej známky s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky sú kolízne označenia podobné aj zo sémantického hľadiska.

K tvrdeniu majiteľa, že slovný prvok „CRISTAL“ sám 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.

Majiteľ ďalej argumentoval, že napadnutú ochrannú známku je nutné posudzovať ako celok so všetkými jej súčasťami, a nie len jej časť slovného prvku „CRISTAL“, pričom zdôraznil, že jeho výrobky budú okrem napadnutej ochrannej známky doplnené symbolom štátnej vlajky, čo deklaroval priloženými dôkazmi. Úrad k uvedenému 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 dištingtívneho 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 majiteľa je nutné uviesť, že označenia sa posudzujú v takej podobe ako sú zapísané, a pre také tovary a služby, pre aké sú zapísané, 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 zámery 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 (navrhovateľa) 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 napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky „CRISTAL“ možno hodnotiť ako vyšší, keďže napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sa zhodujú v dominantnom a dištingtívnom prvku. Aj napriek ostatným prvkom, ktoré obsahuje napadnutá ochranná známka je nesporné, že práve slovný prvok „CRISTAL“ je zhodný 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 námietkového dôvodu 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 zámery 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 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.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:


- v triede 3** – „ústne vody (nie na lekárske použitie); čistiace prípravky na okná automobilov“;
- v triede 5** – „potraviny pre batoláta; 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; sódomá 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); 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; pívové 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 zapísané tovary napadnutej ochrannej známky 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 tovarmi napadnutej ochrannej známky zapísanými 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 napadnutou ochrannou známkou môže 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 silnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom ak staršia ochranná známka disponuje silnou 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 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 nutné uznať, že sila dobrého mena staršej ochrannej známky je výrazná.

Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené tovary napadnutej ochrannej známky  „CRISTAL“, dobre pozná staršiu ochrannú známku namietateľa „CRISTAL“, a ak bude napadnutá ochranná známka použitá na tovaroch, s ktorými sa štandardne staršia ochranná známka spája, bude napadnutá ochranná známka s vysokou pravdepodobnosťou asociovať staršiu ochrannú známku aj napriek skutočnosti, že staršou ochrannou známkou nebudú označené zhodné tovary pre aké je zapísaná napadnutá ochranná známka v triede 32, ale budú takto označené tovary (vína; šumivé vína; vína francúzskeho pôvodu, menovite vína s chráneným označením pôvodu Champagne), ktorých stret na blízkom segmente trhu je vysoko pravdepodobný.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že medzi tovarmi zapísanými v triede 32 pre napadnutú ochrannú známku a zapísanými tovarmi navrhovateľa v triede 33 existuje istá väzba, vďaka čomu vznik asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou navrhovateľa možno bez pochyb predpokladať.

Čo sa týka ostatných zapísaných tovarov pre napadnutú ochrannú známku v triede 3 „*ústne vody (nie na lekárske použitie); čistiace prípravky na okná automobilov*“ a v triede 5 „*potraviny pre batolátá; 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 známku s dobrým menom, možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, pre ktorú bolo konštatované dobré meno, keďže ide o segmenty, ktoré sú veľmi vzdialené. V tejto súvislosti ani navrhovateľ (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 majiteľa napadnutej ochrannej známky „*ústne vody (nie na lekárske použitie); čistiace prípravky na okná automobilov*“ zapísaných v triede 3 a „*potraviny pre batolátá; 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*“, zapísaných v triede 5, vytvoril vo svojom vedomí súvislosť, že by mohli pochádzať od navrhovateľa (majiteľa staršej ochrannej známky).

V dôsledku uvedených skutočností je pri tovaroch zapísaných pre napadnutú ochrannú známku v triedach 3 a 5 nepravdepodobné, aby mohli byť spotrebiteľom asociované s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Predovšetkým je nutné zdôrazniť, že vďaka rozdielnej povahe kolíznych tovarov, v danom prípade ide o tovary, ktoré sú určené na technické, 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 známku nevyskytujú.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných známk 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 „neoprávnené 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 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.

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 známku 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 napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k zapísaným tovarom 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 príchutou; nealkoholické nápoje s čajovou príchutou*“. Najviac ovplyvní vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami fakt, že dištinkatívny prvok „CRISTAL“ napadnutej ochrannej známky 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 majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s týmito tovarmi napadnutej ochrannej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary v triede 32, by mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke prenosom ich „imidžu“ práve na napadnutú ochrannú známku.

Priemerný spotrebiteľ venuje dotknutým tovarom priemernú alebo aj vyššiu pozornosť, pričom môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ siahnuť po tovaroch majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou. Takto 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 mladšie označenie mohlo parazitovať na známosti staršej ochrannej známky.


O ujme na dobrom mene možno hovoriť aj vtedy, ak by napadnutá ochranná známka mohla znehodnotiť dobrú povest', 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 tovarmi majiteľa napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka zapísaných tovarov v triedach 3 a 5, je nutné zdôrazniť, že navrhovateľ vo svojom návrhu uviedol súvislosti len medzi tovarmi, ktoré boli úradom rovnako posúdené ako patriace do podobného segmentu trhu v triede 32, avšak tovary zapísané v triedach 3 a 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 napadnutej ochrannej známky na týchto tovaroch. Z tohto dôvodu takúto ujmu nemožno konštatovať a ani logicky dedukovať.

K poukázaniu navrhovateľa 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 poukázali účastníci konania boli aplikované a rešpektované aj v predmetnom rozhodnutí.

K poukázaniu majiteľa 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 navrhovateľovi a jeho slobodnej vôli, proti akým ochranným známkam podá návrhy na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, 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 zapísaným v triede 32.

Pre napadnutú ochrannú známku  bolo konštatované naplnenie podmienok podľa ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na jej vyhlásenie za neplatnú len pre zapísané tovary v triede 32. Nebolo možné vyhovieť návrhu pre tovary zapísané v triedach 3 a 5, keďže predstavujú úplne odlišný segment trhu (prípravky na lekárske a farmaceutické použitie) ako tovary staršej ochrannej známky v triede 33. Vzhľadom na uvedené je možné, bez nutnosti osobitného posudzovania naplnenia podmienok ďalšieho uplatneného námietkového dôvodu ustanoveného § 7 písm. a) uviesť, že jedna z kumulatívnych podmienok tohto ustanovenia vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 3 a 5 nie je naplnená, keďže ide o tovary odlišné od všetkých zapísaných tovarov staršej ochrannej známky v triede 33, a preto sa úrad jeho posúdením nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová
JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

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