



Banská Bystrica 6. 11. 2020

POZ 2139-2017/N-148-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21 boulevard Lundy, 51100 Reims, Francúzsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Kryštálové víno“ do registra ochranných známok, prihláseného 6. 9. 2017 prihlasovateľom Ing. Miroslavom Kováčsom, Kostelní 621, 691 85 Dolní Dunajovice, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zathurecka INPARTNERS GROUP s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2139-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 9. 2019, 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 „Kryštálové víno“, číslo spisu POZ 2139-2017, sa zamietá pre všetky tovary a služby v triedach 14, 16, 32, 33, 35 a 43 a pre služby „organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Kryštálové víno“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2139-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 29. 11. 2019 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom mnohých ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „CRISTAL“, okrem iného slovnéj ochrannej známky EÚ „CRISTAL“ č. 008513913 s právom prednosti od 27. 8. 2009 a medzinárodnej slovnéj ochrannej známky „CRISTAL“ č. 669394 s právom prednosti od 5. 3. 1997, ktoré sú zapísané pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že je svetoznámy francúzskym výrobcom vín, najmä vín šumivých s dvestoročnou tradíciou, a vďaka vysokej kvalite a výberovej chuti sa víno namietateľa stalo veľmi obľúbeným a známym po celom svete.

Pri porovnaní sporných označení z vizuálneho hľadiska namietateľ považoval prvý slovný prvok zverejneného označenia „Kryštálové“ za dominantný a druhý slovný prvok „víno“ za druhový, ktorý označuje druh nápoja a je vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň skonštatoval, že slovný prvok zapísaných slovných ochranných známok „CRISTAL“ je takmer celý obsiahnutý v dominantnom slovnom prvku zverejneného označenia. Podľa namietateľa drobné vizuálne rozdiely v podobe interpunkcie nemajú za následok výrazné odlišenie porovnávaných označení, v dôsledku čoho konštatoval vysoký stupeň vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa sporné označenia podobné vo vysokej miere, keďže zapísané ochranné známky namietateľa budú slovenským spotrebiteľom reprodukované ako „kryštál/krystal“ a zverejnené označenie ako „kryštálové víno“, pričom dominantný slovný prvok „kryštálové“ bude reprodukováný takmer zhodne ako ochranné známky namietateľa. Rozdiel v reprodukcii zverejneného označenia v prvom slovnom prvku spočíva len v prípone „-ové“, ktorá podľa namietateľa nevedie k odlišeniu sporných označení, keďže je ňou len vytvorené prídavné meno. V súvislosti s posudzovaním fonetického hľadiska namietateľ zdôraznil, že pri označeniach chrániacich, príp. domáhajúcich sa ochrany pre nápoje, je fonetické hľadisko dôležité, keďže nápoje sú bežne objednávané v nočných kluboch a baroch tak, že je vyslovený ich názov bez toho, aby predmetný výrobok bol vizuálne k dispozícii. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu vo veci R 251/2000-3 MIXERY – MYSTERY, kde odvolací senát konštatoval, že „...budú malé fonetické rozdiely medzi ochrannými známkami len ťažko rozpoznateľné“, pričom toto konštatovanie bolo potvrdené Tribunálom vo veci T-99/01 Mystery drinks GmbH v. OHIM, pričom súd konštatoval, že „...fonetická podobnosť predmetných označení je sama o sebe dostatočná na konštatovanie pravdepodobnosti zámieny“. V tejto súvislosti namietateľ ďalej poukázal aj na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97.

Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie by mohlo byť spotrebiteľmi skracované, pričom poukázal na rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) č. B668907 Bullfrog, z ktorého citoval, že „medzi spotrebiteľmi a pracovníkmi v bare nie je nezvyčajné prijať obojstranne rozpoznateľnú skratku používanú pri objednávaní nápojov, ktoré sú bežne konzumované“. Na základe uvedených skutočností namietateľ uviedol, že zverejnené označenie by mohlo byť spotrebiteľmi skracované na „kryštál/krystal“ prípadne adaptované na „víno kryštál/krystal“ a pod.. Vzhľadom na skôr uvedené skutočnosti namietateľ konštatoval vysoký stupeň fonetickej podobnosti sporných označení.

Pri posúdení sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že sporné označenia obsahujú slovné prvky „CRISTAL/Kryštálové“, ktoré bude spotrebiteľ vnímať rovnako. Ďalší slovný prvok zverejneného označenia „víno“ je podľa namietateľa vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 33 bez rozlišovacej spôsobilosti a vo vzťahu k ostatným prihláseným tovarom a službám má zníženú rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom k tomu, že spotrebiteľ bude dominantné slovné prvky sporných označení vnímať rovnako, považoval namietateľ sporné označenia zo sémantického hľadiska za zhodné.

Čo sa týka porovnania kolíznych tovarov a služieb namietateľ posúdil prihlásené tovary v triede 5 a 33 ako zhodné alebo veľmi podobné tovarom zapísaným pre namietateľove ochranné známky v triede 33. Za podobné zapísaným tovarom v triede 33 považoval aj tovary prihlásené v triedach 14, 16 a 32, ako aj služby prihlásené v triedach 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Tovary prihlásené v triede 33 „alkoholické nápoje okrem piva; víno; šumivé víno; sekt; víno obohatené minerálmi“ považoval namietateľ za zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede. Zhodnosť príp. podobnosť prihlásených tovarov v triede 5 „minerálne doplnky stravy“ s tovarmi zapísanými v triede 33 namietateľ odôvodňoval tým, že prihlásené tovary nie sú bežnými doplnkami stravy v podobe tabliet či práškov na perorálne užívanie ale ide o podporné látky, ktoré sú obsiahnuté v samotných vínných nápojoch, a keďže aj víno dodáva telu minerály a stopové prvky, ako sú napr. horčík, zinok, lítium, vápnik, železo či draslík, plní podľa namietateľa podobný účel.

Ďalej namietateľ podobnosť zapísaných tovarov v triede 33 s tovarmi prihlásenými v triede 14 „minerály; kryštály (minerály); polodrahokamy; drahé kamene“ odôvodňoval tým, že prihlásené tovary nie sú určené na účel spracovania minerálov, kryštálov či polodrahokamov a drahých kameňov, ale tvoria akúsi pridanú hodnotu tým, že sú súčasťou vínných nápojov (napr. tým, že sú umiestňované do fliaš spolu s vínnym nápojom). Podľa namietateľa aj tovary prihlásené v triede 16 „tlačoviny; reklamné tlačoviny; reklamné letáky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné prospekty; reklamné katalógy; reklamné fotografie; reklamné plagáty; reklamné časopisy; ceruzky; perá; papierové alebo plastové etikety; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše“ sú vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33 podobné, resp. majú komplementárny vzťah, keďže tvoria súčasť vínných nápojov, a to tak, že na ich fľašiach označujú jednotlivé typy vínných nápojov. Za podobné so zapísanými tovarmi v triede 33 považoval namietateľ aj tovary prihlásené v triede 32 „nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; nealkoholické víno obohatené minerálmi“, čo odôvodnil tým, že tovary prihlásené v triede 32 označil za výrobky, ktoré nie sú bežnými nealkoholickými nápojmi, ale ide o špeciálne upravené nápoje – dealkoholizované, čiže dopytované rovnakou spotrebiteľskou skupinou.

Za podobné so zapísanými tovarmi v triede 33 označil namietateľ aj služby prihlásené v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s hroznom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu*“. V tejto súvislosti uviedol, že namietateľ, ako výrobca vín, tieto výrobky taktiež propaguje a predáva/obchoduje s nimi, čo je podľa namietateľa podstatou výroby, vzhľadom k tomu, že tieto služby majú veľmi úzku väzbu na výrobu vín a poskytovanie služieb s tým súvisiacich. Služby prihlásené v triede 41 „*organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; publikačné služby; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania*“ sú podľa namietateľa podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky na základe komplementárneho charakteru, keďže výrobca v jeho vlastnom záujme tieto výrobky propaguje, čím sa prirodzene podieľa na organizovaní rôznych kultúrnych podujatí, najmä tým, že na týchto podujatiach distribuuje svoje vína, ďalej tým, že spotrebiteľia sa veľmi často dopytujú ochutnávky vín priamo u vinárov. Čo sa týka prihlásených služieb v triede 43 „*reštauračné služby; prechodné ubytovanie*“ namietateľ konštatoval ich podobnosť so zapísanými tovarmi na základe ich komplementárneho charakteru. Za rovnako podobné zapísaným tovarom považoval namietateľ aj služby prihlásené v triede 44 „*alternatívna medicína; poskytovanie informácií o zdravej výžive, konzultačné služby v oblasti zdravého stravovania*“, čo odôvodnil tým, že konzumácia vína má blahodárny vplyv na ľudské zdravie, pomáha v boji proti rôznym chorobám a udržuje telo uvoľnené a nabité pozitívnou energiou. Z tohto dôvodu namietateľ považoval prihlásené služby v triede 44 za služby, ktoré nemajú len komplementárny vzťah ale veľmi úzku väzbu ku konzumácii vín.

Všetky skôr posudzované kolízne tovary a služby sú podľa namietateľa určené k uspokojovaniu rovnakých, resp. veľmi podobných potrieb (konzumácia vínnych nápojov), čiže plnia rovnaký účel a zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov. Zároveň namietateľ skonštatoval, že posudzované kolízne tovary a služby môžu pochádzať od rovnakých výrobcov/poskytovateľov, môžu mať rovnaké distribučné kanály a môžu vyvolať u spotrebiteľskej verejnosti predstavu o vzájomnej spojitosti medzi prihlasovateľom a namietateľom, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho či iného prepojenia, napr. ekonomického.

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény sporných označení namietateľ uviedol, že konštatovanie vysokej podobnosti sporných označení v ich dominantných prvkoch ako aj zhodnosti a podobnosti posudzovaných kolíznych tovarov a služieb bude v konkrétnom prípade vyvolávať tzv. priamu pravdepodobnosť zámény sporných označení na strane verejnosti, ktorá sa bude domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením patria spoločnosti namietateľa.

Namietateľ k zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti namietaných ochranných známk uviedol, že tieto v dôsledku intenzívneho a dlhodobého používania na trhu získali vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nim chránenými tovarmi, čím si zaslúžia osobitnú a širšiu ochranu ako iné ochranné známky. Skutočnosť, že staršie ochranné známky namietateľa majú v Európskej únii (vrátane Slovenskej republiky) vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, namietateľ preukazoval aj dôkazmi, a to predovšetkým rozhodnutiami Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vo veci námietok „CRISTAL“ vs. „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“, č. rozhodnutia POZ 2427-2017/N-19-2019 a vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802 „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ za neplatnú, č. rozhodnutia OZ 245802/I-53-2019, v ktorých v závere úrad skonštatoval, že „*dinštinatívny prvok „CRISTAL“ zverejneného označenia/napadnutej ochrannej známky je zhodný so staršou ochrannou známkou, ktorá má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti*“.

Zároveň namietateľ poukázal na rozhodovaciu prax Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ďalej len „ÚPV ČR“), a na závery konštatované ÚPV ČR v rozhodnutiach vo veci námietok „Cristal“ vs. „Krystalové víno Crystal wine“ sp. zn. O-540049, „Cristal“ vs. „Vino a minerály – krystalové víno“ sp. zn. O-537690, „Cristal“ vs. „Krystalové víno“ sp. zn. O-537691 a „Cristal“ vs. „Krystalové vinarství“ sp. zn. O-538327, všetky vydané 6. 6. 2019, kde bolo uvedené, že „*Slovný prvok „CRISTAL“ sa u širokej spotrebiteľskej verejnosti v priebehu relevantného obdobia zaužíval a zákazníci si ho evidentne spájajú práve so šampanským vínom, resp. ochrannou známkou namietateľa v podobe „CRISTAL“, s ktorou sa naďalej stretávajú na trhu v podobe vyššie uvedených registrovaných výrobkov, resp. na základe ich označovania namietanou ochrannou známkou*“.

V súvislosti s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou namietateľ poukázal aj na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ vo veci *Sabe/Puma C-251/95, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. C-39/97*

a *General Motors Corporation vs Yplon*, SA C-375/97. K rozlišovacej spôsobilosti v závere namietateľ uviedol, že v predmetnom prípade je zverejnené označenie extrémne podobné starším zapísaným ochranným známkam najmä z fonetického a sémantického hľadiska a domáha sa ochrany pre zhodné a veľmi podobné tovary a služby, čím by v prípade stretu sporných označení na trhu mohlo podľa namietateľa dôjsť ku klamaniu širokej spotrebiteľskej verejnosti a rovnako používaním zverejneného označenia by mohlo viesť spotrebiteľskú verejnosť k domnienke, že by si zverejnené označenie spájalo so zapísanými ochrannými značkami namietateľa, čo by bolo namietateľovi na ujmu.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 o ochranných značkách v znení neskorších predpisov namietateľ uviedol, že namietané ochranné známky majú dobré meno nielen vo svete, ale aj v Európe a medzi slovenskými spotrebiteľmi, a preto nepovažoval za potrebné sa zaoberať porovnávaním tovarov a služieb, keďže ochranné známky s dobrým menom využívajú širšiu ochranu a sú natoľko silné, že odlišujú svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb.

Ďalej namietateľ uviedol, že v prípade ak známka získa dobré meno, bude u spotrebiteľa vždy evokovať asociáciu medzi majiteľom tejto známky a akýmkoľvek produktom označeným touto značkou. Práve z dôvodu tejto asociácie by zápis zverejneného označenia mal za následok, že jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk namietateľa, alebo by im bolo na ujmu. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na ochranné známky typu „ROLLS ROYCE“, „BOEING“ alebo „Coca-Cola“, ktorých použitie by vyústilo do asociácie takto označeného výrobku s majiteľom týchto známk aj v prípade, ak by takýmito značkami boli označené netypické výrobky ako napr. zubné kefky „ROLLS ROYCE“, cigarety „BOEING“ alebo trička „Coca-Cola“. Na podporu svojich tvrdení namietateľ poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-292/00 *Davidoff & Cie and Zino Davidoff SA vs. Gofkid Ltd.*, ktorého záverom bolo konštatovanie, že účelom rozšírenej ochrany známk s dobrým menom je práve ochrana ich dobrého mena a dobrej povesti pred škodami, ktoré by im mohli vzniknúť a rovnako by zverejnené označenie nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by im bolo na ujmu.

Podľa namietateľa staršie ochranné známky „CRISTAL“ sú ochranné známky s dobrým menom, keďže namietateľ je výrobcom vín, najmä vín šumivých a tradícia jeho výrobkov siaha až do roku 1776. Od roku 1833 pôsobí na trhu pod názvom Louis Roederer, ako jeden z posledných nezávislých rodinných podnikov, ktorý sa zaoberá výrobou vín, vrátane šumivých vín (šampanského). Jeho výrobky sú následne distribuované do viac ako 100 krajín po celom svete, čo namietateľ deklaroval prostredníctvom dôkazov v prílohe č. 5. K propagácii jeho výrobkov „CRISTAL“, ako uviedol namietateľ, prispeli aj mnohé osobnosti z politického, kultúrneho a športového prostredia, ako aj ich zviditeľnenie prostredníctvom rôznych periodík a knižných publikácií. Ďalej sa výrobky označené staršími ochrannými značkami podľa slov namietateľa objavovali v rôznych textoch piesní a vo videoklipech známych autorov, čo namietateľ doložil dôkazmi č. 4A, č. 4B, č. 4C, č. 7 a č. 8. K preukázaniu dobrého mena starších ochranných známk namietateľ ďalej poukázal na vypracované prieskumy verejnej mienky v krajinách EÚ (dôkaz č. 10 a č. 11), podľa ktorých bolo šampanské CRISTAL umiestnené na top pozíciách, čo svedčí o popularite výrobkov namietateľa. Ďalší prieskum sa uskutočnil v roku 2015 vo Veľkej Británii (dôkaz č. 12), ktorý slúžil podľa namietateľa ako podklad pre rozhodnutie Najvyššieho súdu v Londýne vo veci 2010-000030 ICE CRYSTAL EUIPO ARGUMENT. K vyššej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk ako aj k ich dobrému menu namietateľ predložil rozsudky a rozhodnutia, ktoré tvoria dôkazy č. 13. Okrem skôr uvedených skutočností namietateľ poukázal na rozhodnutia ÚPV SR vo veci námietok „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“ vs. „CRISTAL“ a vo veci o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA“ za neplatnú, v závere ktorých bolo konštatované, že „....staršia ochranná známka má nárok na vyššiu formu ochrany v dôsledku jej dobrého mena“.

Intenzívne používanie starších ochranných známk namietateľa v Českej republike namietateľ deklaroval prostredníctvom historického prehľadu predaja šampanského, ktorý začal v roku 1971, ako aj prostredníctvom cenníka spoločnosti Merlot d'OR, ktorá je distribútorom vín namietateľa v Českej aj Slovenskej republike a článkami publikovanými na internete. Rovnako poukázal na výrobky „CRISTAL“ v súvislosti s ich ponukou v luxusných hoteloch, reštauráciách a baroch, ako aj ich prezentáciou na rôznych vínnych festivaloch (dôkazy č. 14 a č. 15).

Namietateľ ďalej konštatoval, že v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk by z dôvodu vysokej podobnosti sporných označení, zverejnené označenie ťažilo z ich dobrého mena a spôsobovalo by

im ujmu. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na skutočnosť, že pre odmietnutie ochrany zverejnenému označeniu nie je rozhodné, či sú prihlásené tovary a služby podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, keďže podľa namietateľa ochranná známka s dobrým menom je známkou natoľko silnou, že odlišuje svojho majiteľa od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb. Zároveň by podľa namietateľa zverejnené označenie tiež mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. V tejto súvislosti sa namietateľ odvolal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-375/97 *Chevy*, ako aj na rozhodnutie Odvolacieho senátu EUIPO vo veci R 802/1999-1 *Duplo*, z ktorých citoval, že „škodlivý dopad je len ťažko merateľný, pretože jeho účinky sa prejavujú až v budúcnosti. Škodlivý dopad sa nemusí prejavovať okamžite, ale keď k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky dôjde, ide o nevratný proces“.

V súvislosti s možnou ujmu spôsobenou majiteľovi starších ochranných známok s dobrým menom namietateľ poukázal na závery konštatované v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 *L'Oréal vs. Bellure*, kde súd ako uviedol namietateľ okrem iného konštatoval, „že samotná skutočnosť, že bude možné si spojiť porovnávané známky a mladšia známka z tohto spojenia môže benefitovať, zakladá možnosť nepoctivého ťaženia“, zároveň Súdny dvor EÚ v tomto ohľade judikoval, že „existencia protiprávneho ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky nepredpokladá ani existenciu nebezpečenstva zámeny, ani existenciu nebezpečenstva ujmy spôsobenej rozlišovacou spôsobilosťou alebo dobrému menu ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi. Prospech z používania označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom treťou osobou je touto osobou získaný zo spomínanej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky protiprávne, ak sa týmto užívaním snaží kráčať v stopách ochrannej známky s dobrým menom s cieľom využiť jej príťažlivosť, dobré meno a prestíž a bez finančnej kompenzácie využíva obchodné úsilie vyvinuté majiteľom ochrannej známky k vytvoreniu a pestovaniu jej image“. Namietateľ považoval vyššie konštatované závery za aplikovateľné aj na konkrétny prípad. Na podporu svojich tvrdení poukázal na druhostupňové rozhodnutie ÚPV SR zo dňa 20. 11. 2009 vo veci námietok podaných spoločnosťou Nike International Limited proti prihláške ochrannej známky č. 446304 v znení „Niké“ spoločnosti VULKAN – Medical, a. s., kde úrad k nepoctivému ťaženiu uviedol z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-375/97 vo veci *General Motors vs. Yplon S.A.*, že „čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky, tým skôr je možné dovodiť nepoctivé ťaženie z týchto hodnôt či ujmu na nich. V danom prípade sa jedná o veľmi známu ochrannú známku s dobrým menom a vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Odvolací orgán je toho názoru, že zápis zverejneného označenia do registra ochranných známok by mohol mať negatívny dopad na staršie ochranné známky v tom, že by mohlo dôjsť k oslabeniu jej atraktivity a teda k rozriadeniu jej rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť známej ochrannej známky totiž môže byť stratená alebo znížená na základe skutočnosti, že osoby odlišné od majiteľa takejto ochrannej známky používajú rovnaké alebo podobné označenia pre iné výrobky a služby, než pre aké je táto ochranná známka zapísaná.....“. Rovnaké závery podľa namietateľa konštatoval ÚPV SR aj vo veci námietok proti zápisu POZ 2427-2017 do registra ochranných známok, č. rozhodnutia POZ 2427-2017/N-49-2019 z 21. 5. 2019 „CRISTAL“ vs. „AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER“ a vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245802 „AQUA CRISTAL PRÍRODNÁ PRAMENITÁ VODA“ za neplatnú, č. rozhodnutia OZ 245802/I-53-2019. Podobné konania boli vedené aj pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky vo veci námietok „CRISTAL“ vs. „KRYSTALOVÉ VÍNO CRYSTAL WINE“, „Vino a minerály – krystalové víno“, „Krystalové víno“ a „Krystalové vinařství“ (dôkazy č. 3).

Namietateľ ďalej uviedol, že používanie neskoršieho označenia nesmie byť uskutočňované bez náležitého dôvodu, čo odôvodnil tým, že nedostatok primeraného dôvodu na strane prihlasovateľa je podmienkou pre aplikáciu tohto ustanovenia, túto skutočnosť je však nutné predpokladať, keďže preukázať to v tomto prípade namietateľ nemôže, a preto absenciu primeraného dôvodu ako dôkazné bremeno nesie v tomto prípade prihlasovateľ.

V závere všetkých svojich tvrdení namietateľ skonštatoval, že preukázal skutočnosti o dobrom mene starších ochranných známok, ako aj to, že by zverejnené označenie mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok, prípadne by im mohlo byť na ujmu. Z tohto dôvodu podľa namietateľa zverejnené označenie neplní základnú funkciu ochrannej známky, t. j. odlišovať a identifikovať tovary alebo služby pochádzajúce z rôznych obchodných zdrojov, ako aj skutočnosť, že prihlasovateľ sa nepodieľal na budovaní dobrého mena starších ochranných známok, čiže ich rozlišovacia spôsobilosť nebola získaná jeho zásluhou. V tomto kontexte by mohlo používanie zverejneného označenia zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom asociácie so staršími ochrannými známkami namietateľa, čím by mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známok. Na základe

uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že u prihlasovateľa išlo o evidentne úmyselný pokus získať nespravodlivé výhody na úkor starších ochranných známk s dobrým menom.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ navrhol úradu aby prihlášku zverejneného označenia „Kryštálové víno“, č. spisu POZ 2139-2017, zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 18. 12. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ svoje stanovisko ani v predĺženej lehote úradu neoznámil.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky podľa § 30 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) citovaného zákona.

Uplatnený námietkový dôvod podľa § 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 námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „Kryštálové víno“, číslo spisu POZ 2139-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. 9. 2017 prihlasovateľom Ing. Miroslavom Kováčsom, Kostelní 621, 691 85 Dolní Dunajovice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 9. 2019 pre tovary a služby v triedach 5, 14, 16, 32, 33, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER, (CLR) Société Anonyme, 21, boulevard Lundy, F-51100 Reims, Francúzsko, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „CRISTAL“ č. 008513913, s právom prednosti od 27. 8. 2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „CRISTAL“ č. 669394, s účinkami v Slovenskej republike, s právom prednosti od 5. 3. 1997, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“).

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

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

Dobré meno staršej ochrannej známky

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

Namietateľ konštatoval, že ochranné známky „CRISTAL“ sú na celom svete známe 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 zámény porovnávaných označení práve v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk, kde uviedol, že používanie zverejneného označenia by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršími ochrannými známkami, čím by v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známk. Na základe uvedených skutočností skonštatoval, že zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to odlišiť prihlasované tovary od zapísaných tovarov namietateľa. Dobré meno starších ochranných známk namietateľ skonštatoval na základe dlhodobého a intenzívneho používania na trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom, čím si zaslúžia 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 6. 9. 2017 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno prvej staršej ochrannej známky „CRISTAL“ na území Európskej únie.

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

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z odôvodnenia námietok):

Dôkaz č. 1:

- výpis z databázy EUIPO pre slovnú ochrannú známku „CRISTAL“ č. 008513913, s právom prednosti od 27. 8. 2009, zapísanú pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- výpis z registra WIPO pre slovnú medzinárodnú ochrannú známku „CRISTAL“ č. 669394, s účinkami v Slovenskej republike, registrovanú 5. 3. 1997 a zapísanú pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôkaz č. 2:

- výpis z WebRegistrov ÚPV SR, pre slovné zverejnené označenie „Kryštálové víno“, číslo POZ 2139-2017, s právom prednosti od 6. 9. 2017, prihláseného pre tovary a služby v triedach 5, 14, 16, 32, 33, 35, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

Dôkaz č. 3:

- rozhodnutie ÚPV SR č. 2427-2017/N-49-2019 z 21. 5. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky, č. spisu POZ 2427-2017 pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- rozhodnutie ÚPV SR č. OZ 245802/I-53-2019 z 11. 10. 2019 o čiastočnom vyhlásení ochrannej známky za neplatnú pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- rozhodnutie ÚPV ČR č. O-537691/D17088702/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu O-537691, pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- rozhodnutie ÚPV ČR č. O-540049/D17106738/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu O-540049, pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- rozhodnutie ÚPV ČR č. O-537690/D17088698/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu O-537690, pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- rozhodnutie ÚPV ČR č. O-538327/D17096867/2017/ÚPV zo 6. 6. 2019 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu O-538327, pre tovary a služby v triedach 32, 33, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôkaz č. 4A obsahuje predovšetkým úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 2003 do roku 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 Vinicole Internationale, Valeurs Actuelles, Mariages, Marseille Plus, Le Journal Du Medecin, Le Journal Du Dimanche, Stiletto, Le Figaroscope, Jeune Afrique, La Tribune.

Dôkaz č. 4B obsahuje úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 2003 do roku 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. 4C obsahuje úryvky z periodík a tlače publikované prevažne v období od roku 1969 do roku 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 4A, 4B a 4C vyplynulo, že prvá staršia ochranná známka je známa vďaka rozsiahlej publicite práve v súvislosti so zapísanými tovarmi v triede 33, keďže súčasťou predložených textov boli aj informácie týkajúce sa Roedererovho šampanského Cristal, ktoré ho propagovali, vyzdvihovali jeho históriu, luxusný charakter a exkluzivitu, spolu s fotografiami výrobkov (fľaše šampanského) označených prvou staršou ochrannou známkou.

Dôkaz č. 5 obsahuje výtlačky z webovej lokality <http://www.louis-roederer.com/en> v anglickom jazyku z 1. 3. 2018, ktorého obsahom je bohatá história vzniku vinárstva Louis Roederer.

Dôkaz č. 6 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, ktoré tvoria časti vydaných knižných publikácií, a v ktorých autori do svojich diel vybrali výrobky označované vysokou kvalitou a zvučným menom, je zrejmé, že sa v okruhu čitateľov umocnilo povedomie o šampanskom „Cristal“. Napriek tomu, že z uvedených dôkazov nie je možné identifikovať časový údaj (dátum vydania), je nutné v tejto súvislosti uviesť, že niektoré diela sú svetoznáme a aj bez uvedenia časového údajia priamo na dôkaz, je dôvodné tvrdiť, že boli vydané a sprístupnené verejnosti pred dátumom podania prihlášky na zverejnené označenie, a teda minimálne ich možno považovať za relevantné aj keď len podporné dôkazové prostriedky.

Dôkaz č. 7 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 prvou staršou ochrannou známkou. Z predložených dôkazov vyplynulo, že výrobky označené prvou staršou ochrannou známkou sa dostali do povedomia verejnosti aj prostredníctvom filmu, čím sa popularita a kredit označenia „Cristal“ zvýšili. Rovnako ako pri predložených dôkazoch č. 6 nie je možné z nich identifikovať časový údaj, avšak možno dôvodne predpokladať, že boli sprístupnené verejnosti ešte pred dátumom podania prihlášky na zverejnené označenie, keďže ide o svetoznámu filmovú produkciu, a preto ich možno považovať za relevantné podporné dôkazové prostriedky.

Dôkazy č. 8 a 9 tvoria fotografie známych osobností šoubiznisu, športu a politiky (André Agassi, Bill Clinton, Brian McKnight, FloRida, Jack Nicholson, Lewis Hamilton, Jay-Z, Paris Hilton), súčasťou ktorých je propagácia výrobkov označených prvou staršou ochrannou známkou. Súčasťou fotografií interpreta Jay-Z je aj prehľad najčastejšie použitých výrobkov v jeho albumoch. Z jednotlivých albumov vydaných interpretom Jay-Z boli v rokoch 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007 a 2009 použité aj výrobky s označením „Cristal“. Z predložených fotografií známych osobností, ktoré propagovali tovary označené prvou staršou ochrannou známkou vyplynulo, že prvá staršia ochranná známka je v povedomí verejnosti spájaná s významnými osobnosťami, čím tovary takto označené získavajú na svojej exkluzivite, avšak okrem dôkazov č. 9 (Jay-Z) nie je možné z ostatných predložených dôkazov identifikovať časový údaj ich sprístupnenia verejnosti. Aj napriek tejto skutočnosti ide o fotografie, ktoré obsahujú známe osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života, ktorých aktívnu popularitu je možné zaradiť do bližšej histórie, čiže možno dôvodne predpokladať, že predložené dôkazy boli verejnosti dostupné ešte v období pred dátumom podania prihlášky na zverejnené označenie, a preto môžu byť považované za relevantné podporné dôkazové prostriedky.

Dôkazy č. 10 a 11 tvoria prieskumy verejnej mienky vo Francúzsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve realizované vo februári 1999, pričom na základe prieskumu sa umiestnilo šampanské „Cristal“ na druhom mieste takmer so všetkých skúmaných hľadísk prípadne na zhodnej pozícii s popredným Dom Perignon. Ďalší prieskum verejnej mienky bol realizovaný v Nemecku v marci 2006, z ktorého vyplynulo, že označenie „Cristal“ je druhá najznámejšia značka šampanského po Dom Perignon, prípadne sa nachádzajú na zhodnej pozícii takmer so všetkých skúmaných hľadísk.

Dôkaz č. 12 tvorí znalecký posudok, vypracovaný znalcom Philipom Malivoire v roku 2015 na účely súdneho konania (Najvyšší súd v Londýne súčasť dokumentu „ICE CRYSTAL EUIPO Arguments“), ktorý bol vypracovaný na základe prieskumu verejnej mienky vo Veľkej Británii, z ktorého vyplynulo, že podstatná časť spotrebiteľskej verejnosti má povedomie o šampanskom „Cristal“.

Dôkaz č. 13:

- 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 Louis 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 Carrión, 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),
- „ICE CRYSTAL EUIPO Argument“, z ktorého vychádzalo rozhodnutie Najvyššieho súdu v Londýne z roku 2015 so záverom o preukázaní dobrého mena označenia „CRISTAL“ v Spojenom kráľovstve.

Dôkaz č. 14:

- štatistika predaja šampanského v Českej republike zo 4. 9. 2017, z ktorej vyplýva, že šampanské Cristal sa dostalo na tunajší trh už v roku 1971, pričom sa jeho predaj zvýšil najmä od roku 2000,
- cenník spoločnosti Merlot d'OR z 1. 6. 2008, ktorého súčasťou je aj ponuka produktov spoločnosti Champagne Louis Roederer s označením „Cristal“, rôznych ročníkov produkcie a v rôznych cenových hladinách, a to od 139,60 eur do 1 142,20 eur,
- e-mailová pozvánka spoločnosti Merlot, na pripravovanú akciu 1. 6. 2017 s názvom „Jak zraje champagne z Louis Roederer“, z 10. 5. 2017 a na degustáciu šampanského Cristal Louis Roederer,
- výpis výsledkov z internetového vyhľadávača google.com pre „Cristal šampaňské“, s počtom výsledkov 148 000, z ktorého nie je možné identifikovať časový údaj,
- výpis výsledkov z internetového vyhľadávača Seznam.cz pre šampanské „Cristal Louis Roederer“, rovnako s nečitateľným časovým údajom,
- výpis výsledkov z internetového vyhľadávača Obrázky.cz pre „CRISTAL šampaňské“ alebo „CRISTAL champagne“, pravdepodobne z 10. 1. 2017, na ktorých je možné vidieť výskyt fliaš alebo etikiet šampanského s označením „CRISTAL“ spoločnosti namietateľa.

Dôkaz č. 15:

- článok s názvom „Hotel Sheraton šampanské za 160 eur“, uverejnený na internetovej stránke <http://www.pluska.sk/ekonomika/reality/hotel-sheraton-stamprik-za-160-eur.html>, ktorý bol publikovaný 26. 2. 2010, a ktorého obsahom okrem iného je aj informácia o vínoteke Hotela Sheraton, kde sa v ponuke nachádza vzácné šampanské v priehľadnej fľaši z oblasti Champagne. Ďalej je v texte uvedené, že predmetné šampanské Louis Roederer Cristal musí byť zabalené do oranžovej fólie a ako jediná značka na svete je v priesvitnej fľaši,
- článok „Tajomstvo Louisa Roederera“, uverejneného na www.milliardcity.com, publikovaný 20. 7. 2012, ktorého obsahom je história značky jedného z najprestížnejších šampanských na svete siahajúca ku koncu 19. storočia, ako aj informácia o šampanskom „Cristal“ a jeho exkluzivite, ktoré je jedným z troch najlepších šampanských na svete a zároveň najstaršie vyrábané prestížne cuvée, vyrába sa len v najlepších, respektíve v nadpriemerných rokoch, takže ak by sa napríklad vyskytlo päť zlých ročníkov vína po sebe, tak spoločnosť vyrobí len niekoľko desiatok tisíc fliaš, z ktorých sa na slovenský trh dostane len 300 z nich a z ružového iba 12. Cristal je naozaj výnimočný, nie je preto prekvapujúce, že sa často objavuje na stoloch slávnych osobností sveta. V tejto súvislosti sa uvádza, že speváčka Mariah Carey napríklad vyžaduje, aby v jej šatni po vystúpení bolo pripravených niekoľko fliaš tohto ušľachtilého nápoja. Cristal tiekol prúdom na svadbe Brad Pitta a Jennifer Aniston v roku 2000, či na svadbe Paula Mc Cartneyho v roku 2002 a milovala ho aj Lady Diana. Ďalej je v texte uvedený aj kontakt spoločnosti v Slovenskej republike „Champagne Boutique“, ktorá sídli v Bratislave, ako aj odkaz na internetovú stránku www.chateauermerlot.sk,
- článok „Festival vína na Slovensku: Hitom bolo šampanské pre Jamesa Bonda!“ z internetového portálu www.cas.sk, publikovaný 30. 5. 2011, ktorého obsahom je okrem iného aj zmienka o šampanskom Cristal, ktoré bolo pôvodne vytvorené pre ruského cára Alexandra II. v roku 1876, a ktoré mohli ochutnať návštevníci najväčšieho festivalu vína na Slovensku „WineFest“,
- ponuka Cristal Brut šampanské od Louis Roederer prostredníctvom e-shopu [Wine Planet.sk](http://www.wineplanet.sk) z 1. 3. 2018,
- ponuka e-shopu www.kupvino.sk, na Champagne Louis Roederer – Cristal z 1. 3. 2018, súčasťou je aj opis deklarujúci jeho zloženie, kvalitu, históriu a iné.,
- ponuka šampanského Cristal Louis Roederer prostredníctvom e-shopu www.topwine.sk, z 1. 3. 2018,
- výpis z internetovej stránky <https://chateauvin.sk/cristal-prestizne-champagne-louis-roederer> z 1. 3. 2018 s ponukou šampanského Cristal od Louis Roederer, súčasťou ktorého je aj popis histórie a zloženia produktu. Ďalej je tu možné nájsť aj kontaktné informácie o prevádzkach v Slovenskom Grobe, Zvolene, Bratislave a Trenčíne.

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 prvej staršej ochrannej známky namietateľa vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 33. Úrad v predmetnom konaní nemôže prihliadať len na časť dôkazov č. 15, ponuky e-shopov, vzhľadom na to, že sú datované až po podaní prihlášky zverejneného označenia, avšak tieto môžu slúžiť ako podporné dôkazové prostriedky, svedčiace o pokračujúcich aktivitách namietateľa pri používaní a propagácii prvej staršej ochrannej známky.

Namietateľ preukázal, že relevantná verejnosť sa s prvou staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ mala možnosť oboznámiť prostredníctvom širokej škály masovokomunikačných prostriedkov (dôkazy č. 4A, č. 4B a č. 4C) pôsobiacich na väčšine územia Európskej únie (ako je napr. Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia) a zároveň o tom svedčia aj prieskumy verejnej mienky, ktoré boli vykonané na území viacerých členských štátov EÚ (Taliansko, Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia) čo vyplýva z predložených dôkazov č. 10 a č. 11, ako aj vypracovaný znalecký posudok (dôkaz č. 12) a aj štatistika objemu predaja spoločnosti Merlot d'Or na území Českej republiky, čo predstavuje podstatné územie Európskej únie, pričom je nutné uviesť, že toto pôsobenie nebolo krátkodobého charakteru.

Ďalej namietateľ označenie „CRISTAL“ používal na označovanie šampanského v období už od roku 1971 až do súčasnosti o čom svedčia aj rôzne články publikované prostredníctvom internetu (dôkazy č. 15). Na podporu namietateľových tvrdení o dobrom mene označenia „Cristal“ možno poukázať aj na jeho prítomnosť v rôznych knižných publikáciách (dôkazy č. 6) ako súčasť čítaných príbehov vo forme pomenovania „šampanské Cristal“, zároveň aj prostredníctvom propagácie známymi osobnosťami kultúrneho, športového a spoločenského života, ako aj pri produkcii filmov a v hudobnom priemysle (dôkazy č. 7, č. 8 a č. 9), čím sa dostalo do povedomia širokej spotrebiteľskej verejnosti nielen prostredníctvom tradičnej formy propagácie produktov, ale aj ako označenie s vysokou trhovou hodnotou. Z dôkazov č. 15 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 (cenník spoločnosti Merlot d'OR z dôkazov č. 14).

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 prvá 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 ich dobrom mene svedčí aj skutočnosť, že predložené dôkazy deklarujú jeho vysoké hodnotenie na trhu. Predovšetkým sa tovary označené prvou 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 boli produkty označené prvou staršou ochrannou známkou „CRISTAL“ uznané ako druhé najznámejšie označenie medzi tovarmi 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. 11), kde sa označenie „CRISTAL“ umiestnilo rovnako na druhom mieste. Zároveň namietateľ preukázal, že časť spotrebiteľskej verejnosti v Slovenskej republike pozná označenie „CRISTAL“, a to prostredníctvom článkov publikovaných na internete ako aj ponuky takto označovaného exkluzívneho tovaru prostredníctvom tunajších distribučných sietí, resp. jeho ponuka v exkluzívnych hotelových prevádzkach a rovnako boli takéto výrobky ponúkané aj na najväčšom vínnom festivale „WineFest“ (dôkaz č. 15).

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

V predmetnom konaní bolo preukázané dobré meno prvej staršej ochrannej známky pre zapísané tovary v triede 33 na podstatnom území Európskej únie, a preto úrad nebude ďalej posudzovať dobré meno druhej

staršej ochrannej známky, keďže je vzhľadom na jej charakter ako aj rozsah zapísaných tovarov zhodná s prvou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie
(POZ 2139-2017)

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 008513913)

Kryštálové víno

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení, pričom prvá staršia ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „C-R-I-S-T-A-L“ zloženého zo 7 písmen a zverejnené označenie je tvorené dvomi slovnými prvkami, z ktorých prvý je zložený z 10 písmen „K-r-y-š-t-á-l-o-v-é“ a druhý zo 4 písmen „v-í-n-o“. Čo sa týka prvého slovného prvku zverejneného označenia, tento má so slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky zhodné tri písmená umiestnené na rovnakých pozíciách „-r-t-l-“ a ďalšie dve písmená prvého slovného prvku zverejneného označenia „-š-á-“ sú výrazne podobné písmenám slovného prvku prvej staršej ochrannej známky „-s-a-“ umiestnených na rovnakých pozíciách, keďže ich odlišujú len interpunkčné znamienka. Ďalej možno konštatovať rozdiely v prvom a treťom písmene „K/C“ a „y/i“ ako aj v prítomnosti prípony „-ové“, ktorá tvorí z prvého slovného prvku zverejneného označenia prídavné meno. Zverejnené označenie ďalej obsahuje slovný prvok „víno“, ktorý však vystupuje ako druhý v poradí, a preto pri vizuálnom vnímaní sporných označení ako celkov, bez možnosti ich priameho porovnania vedľa seba a vzhľadom na zhodné a veľmi podobné písmená tvoriace podstatnú časť prvého slovného prvku zverejneného označenia a slovného prvku prvej staršej ochrannej známky („CRISTAL“ vs. „Kryštálové“), nemožno vizuálnu podobnosť porovnávaných označení úplne vylúčiť, a možno hovoriť o určitej aj keď nižšej vizuálnej podobnosti.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a prvej 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 „kryštálové víno“ a prvá staršia ochranná známka ako „kristal“. Reprodukcia prvej staršej ochrannej známky ako „cristal“ je málo pravdepodobná, pretože aj spotrebiteľ bez znalosti anglického jazyka má tendenciu vysloviť prvé písmeno ako „k“, a to najmä v prípade, ak za ním nasleduje spoluhláska „r“, keďže v slovenskom jazyku sa bežne takáto kombinácia hlások na začiatku slova nevyskytuje. V súlade s uvedeným potom pri reprodukcii sporných označení zaznie skoro zhodný začiatok „kristal“ vs „krištálové“, ktorému bežný spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť, a preto je možné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem zverejneného označenia ovplyvní aj slovo „víno“, strednú mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

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 prvej staršej ochrannej známky ide o význam slovného prvku „cristal“, ktorý môže spotrebiteľ vnímať ako krištál/kryštál prípadne krištálový/kryštálový. V prípade zverejneného označenia môže spotrebiteľ jednotlivé prvky spájať vo vzájomných súvislostiach. Čo sa týka prvého slovného prvku zverejneného označenia „kryštálové“ bude mať rovnaký význam ako slovný prvok prvej staršej ochrannej známky. Druhý slovný prvok zverejneného označenia „víno“ je nutné považovať vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám ako prvok opisný bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto jeho výpovedná hodnota nebude mať podstatný vplyv na posúdenie sémantického hľadiska. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že práve na základe rovnakého významu prvého slovného prvku zverejneného označenia s jediným slovným prvkom prvej staršej ochrannej známky sú sporné označenia zo sémantického hľadiska vo vyššej miere podobné.

Úrad vykonal porovnanie kolíznych označení, na základe ktorého bola konštatovaná určitá podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska a vyššia miera podobnosti zo sémantického hľadiska. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, 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 podobnom slovnom prvku „Kryštálové/CRISTAL“, pričom slovný prvok staršej ochrannej známky „CRISTAL“ sa dlhodobo na základe bohatej histórie a exkluzivity takto označovaných produktov silne spája s majiteľom prvej staršej ochrannej známky (námietateľom), ktorá získala vyšší status ochrany „dobrého mena“ na podstatnej časti územia EÚ. Zároveň bolo preukázané, že časť spotrebiteľskej verejnosti v Slovenskej republike, a to nie obchodne nepodstatná, môže poznať výrobky námietateľa s označením „CRISTAL“, ako vyplýva z článkov internetových verzií časopisov na www.pluska.sk, www.cas.sk, ponuky takto označovaného exkluzívneho tovaru prostredníctvom slovenských e-shopov, resp. jeho ponuka v exkluzívnych hotelových prevádzkach a tiež skutočnosť, že takto označené výrobky námietateľa boli ponúkané aj na Slovensku najväčšom vínnom festivale „WineFest“ (dôkaz č. 15).

Výskyt podobného označenia na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s jeho ochrannou známkou a tovarmi takto označovanými. Stupeň podobnosti zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky „CRISTAL“ možno hodnotiť ako priemerný, keďže zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka sa podobajú v ich dištinkatívnom prvku. Čo sa týka druhého slovného prvku „víno“, ktorý obsahuje zverejnené označenie, tento je jednak opisný, bez rozlišovacej spôsobilosti, avšak je nesporné, že aj tento slovný prvok zverejneného označenia, tým, že odkazuje na tovary, pre ktoré získala prvá staršia ochranná známka dobré meno, posilňuje navodenie spojitosti zverejneného označenia na základe prvého slovného prvku „Kryštálové“, ktorý je podobný s prvou staršou ochrannou známkou „Cristal“. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno starších ochranných známk *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Súdneho dvora EÚ Adidas-Salomon a Adidas Benelux).*

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

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

v triede 5 – „*minerálne doplnky stravy*“,

v triede 14 – „*minerály; kryštály (minerály); polodrahokamy; drahé kamene*“,

v triede 16 – „*tlačoviny; reklamné tlačoviny; reklamné letáky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné prospekty; reklamné katalógy; reklamné fotografie; reklamné plagáty; reklamné časopisy; ceruzky; perá; papierové alebo plastové etikety; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše*“,

v triede 32 – „*nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; nealkoholické víno obohatené minerálmi*“,

v triede 33 – „*alkoholické nápoje okrem piva; víno; šumivé víno; sekt; víno obohatené minerálmi*“,

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s hroznom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu*“,

v triede 41 – „*organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; publikačné služby; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania*“,

v triede 43 – „*reštauračné služby; prechodné ubytovanie*“,

v triede 44 – „*alternatívna medicína; poskytovanie informácií o zdravej výžive, konzultačné služby v oblasti zdravého stravovania*“.

Pre prvú 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].

Slovný prvok „CRISTAL“, ktorý bol posúdený ako podobný s dištinktívnym slovným prvkom „Kryštálové“ zverejneného označenia, má silnú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom čím staršia ochranná známka disponuje silnejšou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vnútornou alebo nadobudnutou svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

V danom prípade je nutné zdôrazniť, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré sú exkluzívne, a práve vďaka svojej exkluzivite a dlhodobému používaniu vo vzťahu k zapísaným tovarom je nesporné uznať, že sila dobrého mena prvej staršej ochrannej známky je výrazná.

Čo sa týka tovarov prihlásených v triede 33 „*alkoholické nápoje okrem piva; víno; šumivé víno; sekt; víno obohatené minerálmi*“, tieto sú zhodné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pre ktorú bolo preukázané dobré meno, čiže zahŕňajú rovnaký segment trhu, čo jednoznačne môže viesť k absolútnej asociácii takto označených tovarov s majiteľom prvej staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Pokiaľ ide o prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 32, týkajúce sa nealkoholických nápojov, v porovnaní s tovarmi, pre ktoré prvá staršia ochranná známka nadobudla dobré meno, nemožno odoprieť skutočnosť, že tieto tovary patria do podobného segmentu na trhu. Zjavnú súvislosť medzi týmito prihlásenými tovarmi zverejneného označenia v triede 32 a tovarmi, pre ktoré prvá 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 môže asociovať prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom. Práve na základe týchto skutočností môže povedomie o prvej staršej ochrannej známke viesť k vzniku vzájomného spojenia.

Rovnako možno posúdiť služby prihlásené pre zverejnené označenie v triedach 35 a 43, keďže tieto priamo súvisia s distribúciou a priamou ponukou tovarov prihlásených v triedach 32 a 33, ako maloobchodné a veľkoobchodné služby prípadne s ich ponukou konečnému konzumentovi v hoteloch a reštauráciách.

Pri realizácii služieb prihlásených v triede 41 „*organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania*“ môžu spotrebiteľia prísť do kontaktu s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom v triede 33, keďže rôzne spoločenské, zábavné a kultúrne akcie sú bežne spojené s občerstvením a môžu byť usporiadané aj na vysokej spoločenskej úrovni v spojení s nápojmi luxusných značiek, ktorými sú bezpochyby aj tovary, pre ktoré prvá staršia ochranná známka nadobudla dobré meno.

Čo sa týka tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 14 „*minerály; kryštály (minerály); polodrahokamy; drahé kamene*“ a tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom v triede 33, spotrebiteľ si môže v mysli vo vzťahu k nim vytvoriť istú súvislosť medzi porovnávanými označeniami, keďže rovnako patria do segmentu trhu s luxusným tovarom. Takýto druh tovarov sa môže súčasne vyskytovať pri rôznych podujatiach (výstavy, aukcie) alebo môže byť dokonca súčasťou tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom, keďže môže byť obsiahnutý priamo ako súčasť vínnych nápojov určených na výnimočné príležitosti alebo ich luxusného balenia.

V prípade prihlásených tovarov v triede 16 „*tlačoviny; reklamné tlačoviny; reklamné letáky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné prospekty; reklamné katalógy; reklamné fotografie; reklamné plagáty; reklamné časopisy; ceruzky; perá; papierové alebo plastové etikety*“ si môže spotrebiteľ pri kontakte s nimi vytvoriť určitú súvislosť s prvou staršou ochrannou známkou, konkrétne s propagáciou tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom, keďže rôzne reklamné produkty sú používané priamo pri rôznych obchodných, marketingových a reklamných aktivitách, pri prezentácii tovarov vrátane luxusných tovarov, pre ktoré má prvá staršia ochranná známka dobré meno.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 16 „*obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše*“ priamo súvisia s ponukou tovaru, keďže sa využívajú pri jeho distribúcii ako súčasť balenia, ktoré rovnako môže byť nositeľom prvej staršej ochrannej známky, čím si spotrebiteľ vytvorí súvislosť medzi obalom a luxusným tovarom, ktorý je označovaný prvou staršou ochrannou známkou s dobrým menom.

Ostatné prihlásené služby v triede 41 „*vzdelávanie; publikačné služby*“ možno považovať všeobecne za služby, pri ktorých uvedené prepojenie bežne nevzniká.

Rovnako nemožno považovať za pravdepodobný vznik súvislosti a prepojenia zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky, pre tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 5 „*minerálne doplnky stravy*“ a služby prihlásené v triede 44 „*alternatívna medicína; poskytovanie informácií o zdravej výžive, konzultačné služby v oblasti zdravého stravovania*“, keďže sa týkajú úplne odlišných segmentov trhu a na rozdiel od názoru namietateľa, nemožno odôvodnene konštatovať, že spotrebiteľovi sa pri liečení a predstave zdravého životného štýlu bežne asociuje produkcia a konzumácia alkoholických nápojov a to ani vína. V konkrétnom prípade si spotrebiteľ nebude vytvárať súvislosti medzi tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom s tovarmi a službami týkajúcimi sa zdravia, keďže zahŕňajú veľmi vzdialený, nesúvisiaci a ani sa neprekrývajúci segment trhu.

Je nesporné, že prvá staršia ochranná známka namietateľa „CRISTAL“ je u relevantnej verejnosti dobre známa a na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že medzi tovarmi prihlásenými v triedach 14, 16, 32, 33 a službami v triedach 35, 43 a prihlásenými službami „*organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania*“ v triede 41 a zapísanými tovarmi namietateľa v triede 33 existuje istá väzba, vďaka čomu vznik asociácie medzi zverejneným označením a prvou ochrannou známkou namietateľa možno bez pochyb predpokladať.

Čo sa týka ostatných prihlásených tovarov v triede 5 a služieb v triede 44 a služieb „*vzdelávanie; publikačné služby*“ v triede 41 a tovarov zapísaných v triede 33 pre prvú staršiu ochrannú známku s dobrým menom, možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi a službami neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou, pre ktorú bolo konštatované dobré meno, keďže ide o segmenty, ktoré sú veľmi vzdialené. V tejto súvislosti

ani namietateľ neuviedol žiadne také relevantné skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne vznik takéhoto prepojenia predpokladať.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannnej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannnej 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 ochrannnej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu.

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannnej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannnej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo síce podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannnej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannnej 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 ochrannnej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa známosti a podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nezamieňa.

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

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť na Slovensku si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triede 14 *„minerály; kryštály (minerály); polodrahokamy; drahé kamene“*, v triede 16 *„tlačoviny; reklamné tlačoviny; reklamné letáky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reklamné prospekty; reklamné katalógy; reklamné fotografie; reklamné plagáty; reklamné časopisy; ceruzky; perá; papierové alebo plastové etikety; obaly (papiernický tovar); lepenkové alebo papierové obaly na fľaše“*, v triede 32 *„nealkoholické nápoje; nealkoholické víno; nealkoholické víno obohatené minerálmi“*, v triede 33 *„alkoholické nápoje okrem piva; víno; šumivé víno; sekt; víno obohatené minerálmi“*, v triede 35 *„maloobchodné a veľkoobchodné služby s hroznom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu“*, v triede 41 *„organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania“* a v triede 43 *„reštauračné služby; prechodné ubytovanie“*. Najviac ovplyvní vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami fakt, že dištinkívny prvok zverejneného označenia „Kryštálové“ je podobný s prvou 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 by mohlo viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannnej známky. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s týmito tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou alebo aj poskytovaním súvisiacich služieb. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia by mohlo dôjsť k zásahu do práv k prvej staršej ochrannnej známky prenosom jej „imidžu“ práve na zverejnené označenie.

Priemerný spotrebiteľ venuje dotknutým tovarom a službám priemernú alebo aj vyššiu pozornosť, pričom môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia „Kryštálové víno“ s prvou staršou

ochrannou známkou „CRISTAL“ siahnuť po tovaroch a službách prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena prvej staršej ochrannej známky. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania prvej staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

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

O ujme na dobrom mene možno hovoriť aj vtedy, ak by prihlásené označenie mohlo znehodnotiť dobrú 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 uvedenými tovarmi a službami prihlasovateľa, ktoré by mohli mať nižšiu kvalitu.

Čo sa týka prihlásených tovarov a služieb v triedach 5 a 44 a časti služieb „*vzdelávanie; publikačné služby*“ v triede 41, je nutné zdôrazniť, že namietateľ síce vo svojom návrhu konštatoval súvislosti medzi všetkými prihlásenými tovarmi a službami, avšak neuviedol také argumenty, ktoré by prekonali skutočnosť, že predmetné tovary a služby boli úradom posúdené ako a patriace do úplne odlišných a nesúvisiacich oblastí. Z tohto dôvodu, ujmu namietateľa z nepoctivého ťaženia v dôsledku používania zverejneného označenia na takýchto tovaroch a službách 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, Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky a Slovenskej republiky a iné) je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení, avšak je tiež potrebné uviesť, že princípy vyplývajúce z rozhodnutí, na ktoré poukázal namietateľ boli aplikované a rešpektované aj v predmetnom rozhodnutí.

Úrad sa v predmetnom konaní nezaoberal osobitným posudzovaním nadobudnutia dobrého mena druhej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám prihláseným v triedach 14, 16, 32, 33, 35, 43 a k službám „*organizovanie spoločenských alebo kultúrnych podujatí; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie ochutnávok vín na účely zábavy a vzdelávania*“ v triede 41.

Nebolo možné vyhovieť návrhu pre tovary a služby prihlásené v triedach 5 a 44 a pre služby „*vzdelávanie; publikačné služby*“ v triede 41, pri ktorých stanovené podmienky naplnené neboli.

K ďalšiemu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že posúdenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) bolo vykonané vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v celom rozsahu, tak pre zhodné, podobné a aj nepodobné tovary a služby, a preto ani podrobné posudzovanie podmienok námietkového dôvodu § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pri ktorom sú relevantné len zhodné alebo podobné tovary a služby, by nemohlo ovplyvniť výsledok rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Zathurecka INPARTNERS GROUP s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica