



Banská Bystrica 20. 1. 2022
MOZ 1459101/I-3-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci konania o vyhlásení medzinárodnej ochrannej známky č. 1459101 „KASHMIR“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, majiteľa FABRYKI MEBLI „FORTE“ Spółka Akcyjna, ul. Biała 1, PL-07-300 Ostrów Mazowiecka, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), ktoré začal 17. 12. 2020 z vlastného podnetu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), rozhodol úrad podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok takto:

medzinárodná ochranná známka č. 1459101 sa pre územie Slovenskej republiky vyhlasuje za neplatnú.

Odôvodnenie:

Dňa 17.12.2021 úrad začal konanie o vyhlásení medzinárodnej slovej ochrannej známky č. 1459101 „KASHMIR“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú z vlastného podnetu podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Konanie o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre územie Slovenskej republiky bolo iniciované odborom ochranných známok, ktorému bol doručený podnet z ambasády Embassy of India so sídlom v Bratislave ako zastupiteľským úradom Indie. Obsahom podnetu bola skutočnosť, že napadnutá slovná ochranná známka predstavuje názov najsevernejšieho zemepisného regiónu v Indii, a z tohto dôvodu ochranná známka zapísaná pre majiteľa z Poľska môže klamať a uvádzať spotrebiteľa do omylu. V podnete z odboru ochranných známok a dizajnov bolo poukázané na to, že úrad už v podobných prípadoch (konania o POZ 2494-2016 „ČIERNA HORA“, POZ 1334-2014 „JAMAJKA“ či POZ 1834-1995 „KONGO“), prihlášky ochranných známok obsahujúcich pomenovanie konkrétneho zemepisného územia zamietol.

Z podnetu odboru známok a dizajnov ďalej vyplynulo, že napadnutá ochranná známka je slovná, pozostávajúca z jedného slovného prvku „KASHMIR“, ktorý je uvedený v anglickom jazyku, avšak v preklade do slovenského jazyka je zachovaná jeho takmer identická podoba s anglickým výrazom, t. j. ako Kašmír. Slovný prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku predstavuje názov geografického/historického územia, z dnešného pohľadu časti indického štátu Džammú a Kašmír. Územie Kašmíru je považované za najluxusnejšiu časť Indie. Vzhľadom na to, že rozdelenie tohto územia po odchode Britov v roku 1947 medzi Indiu a Pakistan nie je ani v súčasnosti formalizované, situácia v Kašmíre je nepokojná, často spomínaná a rozoberaná v slovenských médiách, a preto je táto oblasť v Indii pod názvom Kašmír bezpochyby známa slovenskému spotrebiteľovi. Zároveň bolo uvedené, že slovo „kašmír“ je slovenskému spotrebiteľovi známe nielen v súvislosti s vymedzením zemepisného územia v Indii, ale je mu známe aj vo význame *mäkkej vlnenej látky, pričom vlna na jej výrobu je získaná z pravej srsti kašmírskej kozy, použíwanej na výrobu šatiek a šálov* a tiež vo význame *tapety pripomínajúcej tkaninu (kašmír)*. V súvislosti s uvedenými konštatovaniami bolo uvedené, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu ohľadom zemepisného pôvodu

takto označovaných tovarov zapísaných v triede 20 a zároveň môže byť uvedený do omylu aj čo sa povahy a kvality týchto tovarov z triedy 20 týka, pretože sa mylne môže domnievať, že nábytok sa môže vyznačovať špeciálnou úpravou, náterom, prípadne môže byť potiahnutý tapetou pripomínajúcou práve látku so vzorom vyrobenú zo srsti kašmírskych kôz.

Tiež bolo zistené, že úrad v konaniach o prihláškach ochranných známk (vymenované skôr), predmetom ktorých boli označenia tvorené slovným prvkom poukazujúcim na geografické územie, názov štátu či jeho časti, t. j. šlo o takmer rovnaký, resp. veľmi podobný charakter označenia, boli zamietnuté z dôvodu naplnenia zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

S ohľadom na uvedené úrad v návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky konštatoval, že napadnutá ochranná známka je tvorená označením, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite a zemepisnom pôvode tovarov zapísaných v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda ide o označenie, ktoré je v rozpore s ustanovením podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Listom úradu zo 17.12.2020 bol majiteľ napadnutej ochrannej známky oboznámený so začatím konania o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z vlastného podnetu a bol vyzvaný, aby sa k zisteným skutočnostiam v stanovenej lehote vyjadril. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k uvedeným skutočnostiam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa k uvedeným skutočnostiam vyjadril v stanovisku, ktoré bolo úradu doručené 9.2.2021. Uviedol, že z dôvodu odstránenia rizika spočívajúceho v možnom uvedení priemerného spotrebiteľa do omylu, čo sa zemepisného pôvodu tovarov zapísaných v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb týka, žiada k zoznamu tovarov v triede 20 o doplnenie dovetku „*nepochádzajúci/e z oblasti Kashmir*“. K tvrdeniu úradu aj o možnom uvedení priemerného spotrebiteľa do omylu ohľadom povahy a kvality tovarov z triedy 20, pretože sa mylne môže domnievať, že nábytok sa môže vyznačovať špeciálnou úpravou, náterom, môže byť potiahnutý tapetou pripomínajúcou práve látku vyrobenú zo srsti kašmírskych kôz, sa majiteľ nevyjadril.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ uviedol, že vzhľadom na uvedené skutočnosti odpadol dôvod na pokračovanie v konaní o vyhlásení medzinárodnej ochrannej známky za neplatnú pre územie Slovenskej republiky.

Listom úradu z 11.3.2021 bolo majiteľovi oznámené, že úrad nie je oprávnený požadovanú úpravu vykonať a o zmenu v zozname tovarov alebo služieb pre Slovenskú republiku môže majiteľ v zmysle pravidla 25 vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a Protokolu požiadať Medzinárodný úrad pri Svetovej organizácii pre duševné vlastníctvo v Ženeve (ďalej len „WIPO“) sám alebo prostredníctvom úradu pôvodu (v tomto prípade Poľská republika a následne bude táto zmena zapísaná do medzinárodného registra WIPO a notifikovaná pre Slovenskú republiku).

Zároveň úrad uviedol, že po opätovnom podrobnom preskúmaní zápisuschopnosti medzinárodnej ochrannej známky platnej na území Slovenskej republiky a tiež v súvislosti s podaným podnetom, je dôvodné namietat aj skutočnosť, že zapísaná medzinárodná ochranná známka „KASHMIR“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Úrad v liste z 11.3.2021 majiteľa napadnutej ochrannej známky upozornil, že pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia predstavujúceho napadnutú ochrannú známku v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlišiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu nárokovovaných tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná do registra.

Úrad nadväzne v liste opätovne skonštatoval, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku pozostáva zo slovného prvku „KASHMIR“, pričom použitý slovný prvok je uvedený v anglickom jazyku, avšak v preklade do slovenského jazyka je zachovaná jeho takmer identická podoba s anglickým výrazom, t. j. ako *Kašmír*. Tento slovný prvok predstavuje nielen názov geografického/historického územia, ale

vzhľadom na existenciu slova „KASHMIR“ v jeho minimálne zmenenej verzii (zmenené stredové hlásky „sh“ na „š“ a hláska „i“ na „í“) na tvar *kašmír*, ide o slovo známe slovenskému spotrebiteľovi aj vo význame *mäkkej vlnenej látky, pričom vlna na jej výrobu je získaná z pravej srsti kašmírskej kozy*, ďalej vo význame *šály, šatky, dámske blúzy* a tiež vo význame *druh tapety pripomínajúcej tkaninu (kašmír)*. Úrad ďalej uviedol, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je neznámy tzv. kašmírový vzor, ktorý je typický štylizovaným kvetinovým vzorom kombinujúcim stromové a kvetinové motívy, ktoré sú zoskupené v tvare slzy, symbolizujúce život a večnosť. Vzor sa používal na kašmírových šáloch, neskôr na tkaninách v najrôznejších módných variáciách, pričom o pretrvávajúcej obľube a kvalite výrobkov využívajúcich špeciálnu vlnu z kašmírskych kôz a typický kašmírový vzor svedčí tiež skutočnosť, že aj na začiatku 21. storočia obsahovali kolekcie mnohých známych návrhárov (Gucci, Isabel Marant, Saint Laurent) kašmírové vzory na oblečení a aj na bytových textíliách - dekách, závesoch, koberecoch či tapetách.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami úrad skonštatoval, že napadnutá ochranná známka vo vzťahu k zapísaným tovarom „*nábytok; skrinky; vitríny; skrinkové jednotky; kúpeľňový nábytok; lavice: kancelársky nábytok; konferenčné stolíky; vybavený kuchynský nábytok; vybavený nábytok; nástenné skrinky; stoly; sklenený nábytok; drevený nábytok; komody; skrine; dvere do šatníka; nábytok pre deti; konzolové stoly na pripevnenie jednotiek elektronických zariadení; kuchynský nábytok; kuchynské stoly; čalúnený nábytok; nábytok do spálne; skrinky do spálne; pracovné stoly a stoly; sedadlá; regály na nábytok; nábytok do obývacej izby; jedálenské stoly; čelá skriniek; sklenené skrinky; dvere zo skla na nábytok*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nedisponuje rozlišovacou spôsobilosťou, pretože relevantná verejnosť bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať toto označenie vo význame buď v spojitosti so zemepisnou oblasťou v Indii alebo vo význame vlnenej látky či výrobku s kašmírovým vzorom, resp. obsahujúcim takúto látku či vzor a nie ako ochrannú známku spôsobilú identifikovať obchodný pôvod zapísaných tovarov. Na základe uvedeného úrad uviedol, že označenie napadnutej ochrannej známky vo svojej komplexnosti nie je schopné plniť individualizačnú a rozlišovaciu funkciu vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad ďalej považoval za potrebné zdôrazniť, že všeobecný záujem vyjadrený v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach sleduje potrebu na jednej strane neobmedziť neprímerane dostupnosť označenia, o ktorého zápis sa žiada, ostatným hospodárskym subjektom, ktoré ponúkajú výrobky alebo služby porovnateľné s tými, o ktorých zápis sa žiada, ako aj na druhej strane zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, čo mu umožní bez prípadnej zámeny rozlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré majú iný pôvod.

Vzhľadom na uvedené označenie napadnutej ochrannej známky tak nie je schopné plniť svoju základnú funkciu vo vzťahu k majiteľovi a ním ponúkaným tovarom, t. j. funkciu rozlišovaciu a individualizačnú. Preto s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, predmetná medzinárodná ochranná známka nespĺňa podmienky uvedeného ustanovenia zákona o ochranných známkach.

Úradu bolo 20.9.2021 doručené vyjadrenie majiteľa k listu úradu z 11.3.2021. Majiteľ uviedol, že požiadal úrad WIPO o limitáciu zoznamu tovarov pre Slovenskú republiku spočívajúcu v dovetku „*nepochádzajúci/e z oblasti Kašmír*“, aby tak odstránil riziko spočívajúce v možnom uvedení relevantného spotrebiteľa do omylu ohľadne zemepisného pôvodu tovarov označených napadnutou ochrannou známkou (dôkaz č. 1 a č. 2) a odstránil zápisnú výluku uplatnenú podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach.

K uplatnenému dôvodu v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia, majiteľ poukázal na § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach a skonštatoval, že úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ upozornil, že na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary v triede 20, a to pred začatím konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, t. j. pred 17.12.2020 predkladá dôkazy, ktoré svedčia o intenzívnom používaní napadnutej ochrannej známky. Majiteľ uviedol, že jeho spoločnosť bola založená pred 29 rokmi v Poľsku a stala sa významným medzinárodným výrobcom, ktorý zásobuje zákazníkov zo 45 krajín sveta. Zdôraznil,

že spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001 za vysokú kvalitu dizajnu, výroby a predaja svojich výrobkov.

Do povedomia širokej slovenskej verejnosti spoločnosť majiteľa vstúpila najmä tým, že nábytok predáva v celoslovensky pôsobiacich predajniach, ako sú predajne SCONTO NÁBYTOK, ASKO NÁBYTOK, Mercury Market alebo XXXLutz. Majiteľ upozornil, že ide o predajne, ktoré sú väčšinou prvou voľbou pre priemerného slovenského spotrebiteľa pri výbere nábytku, a to najmä kvôli pomeru ceny, kvality tovarov a dôrazu na zákaznícku spokojnosť.

Skutočnosť, že slovenský spotrebiteľ mal možnosť stretnúť sa v uvedených predajniach s nábytkom označeným ako „KASHMIR“, majiteľ podporil predloženými dôkazmi (faktúry, katalóg výrobkov, objednávky, printscreeny internetových obchodov). Pri Katalógu produktov majiteľ podotkol, že v hornom rohu strán katalógu je uvedený názov predajne a tiež dátum, pričom najskorší uvedený dátum v katalógu je 17.2.2016. Produkty v katalógu sú označované ako „KSM“ – ide o skratku plného názvu „KASHMIR“. Tá istá skratka je uvádzaná aj na faktúrach. Majiteľ tiež skonštatoval, že priemerný spotrebiteľ mal možnosť stretnúť sa a oboznámiť sa s tovarmi majiteľa s označením „KASHMIR“ aj v internetovom prostredí, a to oveľa skôr, ako bolo označenie „KASHMIR“ registrované ako ochranná známka. Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka „KASHMIR“ tak bude v očiach priemerného spotrebiteľa priamo asociovaná s činnosťou a s tovarmi jej majiteľa a s jeho spoločnosťou.

V závere majiteľ vyjadril presvedčenie, že predložené doklady dostatočným spôsobom preukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre napadnutú ochrannú známku „KASHMIR“ na území Slovenskej republiky. Majiteľ ďalej skonštatoval, že napadnutá ochranná známka je spôsobilá požívať status ochrannej známky, keďže svojím vyjadrením a dokladmi na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti odstránil zápisné prekážky podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona o ochranných známkach.

Majiteľ na základe uvedených skutočností požiadal úrad o zastavenie konania o vyhlásení ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky za neplatnú.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky má rovnaký účinok ako zamietnutie národnej prihlášky.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad nevyhlási ochrannú známku za neplatnú podľa odseku 1, ak bola zapísaná v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) až d) a majiteľ ochrannej známky preukáže, že po jej zápise do registra, v dôsledku používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, pred začatím konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o vyhlásení slovnej medzinárodnej ochrannej známky č.1459101 „KASHMIR“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá medzinárodná ochranná známka majiteľa FABRYKI MEBLI „FORTE“ Spółka Akcyjna, ul. Biała 1, PL-07-300 Ostrów Mazowiecka, Poľsko, bola do medzinárodného registra s účinkami pre Slovenskú republiku zapísaná dňa 10.9.2019 pod číslom 1459101 pre tovary „nábytok; skrinky; vitríny“;

skrinkové jednotky; kúpeľňový nábytok; lavice; kancelársky nábytok; konferenčné stolíky; vybavený kuchynský nábytok; vybavený nábytok; nástenné skrinky; stoly; sklenený nábytok; drevený nábytok; komody; skrine; dvere do šatníka; nábytok pre deti; konzolové stoly na pripevnenie jednotiek elektronických zariadení; kuchynský nábytok; kuchynské stoly; čalúnený nábytok; nábytok do spálne; skrinky do spálni; pracovné stoly; sedadlá; regály na nábytok; nábytok do obýpacej izby; jedálenské stoly; čelá skriniek ; sklenené skrinky; dvere zo skla na nábytok“ v triede 20, pričom Medzinárodný úrad pri WIPO v Ženeve zverejnil toto priznanie ochrany vo Vestníku WIPO č. 2019/42 dňa 31.10.2019. Na žiadosť majiteľa napadnutej ochrannej známky z 20.9.2021 o úpravu zoznamu tovarov a služieb Medzinárodný úrad pri WIPO upravil zoznam v zmysle žiadosti majiteľa a doplnil k tovarom v triede 20 dovetok „všetky skôr uvedené tovary nepochádzajú z oblasti Kashmir“. Táto úprava bola zverejnená vo Vestníku č. 2021/40 Gaz. dňa 21.10.2021.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Konanie bolo začaté na základe skutočnosti, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže pozostáva výlučne zo slovného prvku „KASHMIR“, ktorý pomenúva nielen názov geografického územia v Indii, ale ide o slovo známe slovenskému spotrebiteľovi aj vo význame *mäkkej vlnenej látky, pričom vlna na jej výrobu je získaná z pravej srsti kašmírskej kozy*, ďalej vo význame *šály, šatky, dámske blúzy* a tiež vo význame *druh tapety pripomínajúcej tkaninu (kašmír)*. Úrad v liste, v ktorom oznamoval majiteľovi začatie konania o vyhlásení neplatnosti uviedol, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je neznámy tzv. kašmírový vzor, ktorý je typický štylizovaným kvetinovým vzorom kombinujúcim stromové a kvetinové motívy, ktoré sú zoskupené v tvare slzy, symbolizujúce život a večnosť. Vzor sa používal na kašmírových šáloch, neskôr na tkaninách v najrôznejších módnych variáciách, pričom ide o vzor a kvalitu tkaniny, ktoré sú obľúbené aj v súčasnosti. O výrobkoch využívajúcich špeciálnu vlnu z kašmírskych kôz a typický kašmírový vzor svedčí tiež skutočnosť, že aj na začiatku 21. storočia obsahovali kolekcie mnohých známych návrhárov (Gucci, Isabel Marant, Saint Laurent) kašmírové vzory na oblečení a na bytových textíliách - dekách, závesoch, kobercoch či tapetách.

V súvislosti s uplatneným dôvodom podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné poukázať na to, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvedená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Medzi označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, možno zaradiť napr. označenia, ktoré pozostávajú len zo slovného označenia priamo opisujúceho tovar, či označenia tvorené len z obyčajného vyobrazenia tovaru. V zásade rozlišovaciu spôsobilosť nemajú ani označenia pozostávajúce zo zhluku čísel, písmen, či znakov alebo označenia, ktoré sú len jednoduchými informáciami o tovaroch lebo službách a nemajú grafické spracovanie, ktoré by im istý stupeň rozlišovacej spôsobilosti dodalo.

Je potrebné zdôrazniť, že v prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné preskúmať, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby [tzv. vnútornú (inherentnú) rozlišovaciu spôsobilosť], pričom je nutné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa, s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovaru alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené.

Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno skonštatovať, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky do registra, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré bolo označenie prihlásené (§ 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje prihlásené tovary a služby ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod.

V súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou označení tvorených zemepisným názvom je potrebné uviesť, že z praxe úradu a aj z európskej judikatúry vyplýva, že zápis zemepisných názvov ako ochranných známok nie je možný vtedy, keď daný zemepisný názov je už veľmi známy alebo je známy pre kategóriu dotknutých tovarov a príslušná relevantná verejnosť si ho preto spája s danými tovarmi alebo službami, alebo vtedy, keď je odôvodnené domnievať sa, že označenie môže z pohľadu relevantnej verejnosti označovať zemepisný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb. Tak, ako v prípade všetkých označení bez rozlišovacej spôsobilosti, aj tu sa skúma, či zemepisný názov opisuje objektívne vlastnosti tovarov a služieb. Uvedené sa posudzuje vzhľadom na tovary a služby, pre ktoré sa žiada ochrana, ako aj vzhľadom na vnímanie označenia zo strany príslušnej relevantnej verejnosti.

Vzhľadom na uplatnený dôvod je potrebné opätovne preskúmať zápisnú spôsobilosť slovného označenia „KASHMIR“ vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vzhľadom na to, že preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sa vyžaduje pred dňom začatia konania o vyhlásení napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktorým bol v danom prípade 17.12.2020, je potrebné, aby majiteľom predložené dôkazné materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

Majiteľ na preukázanie svojich tvrdení predložil:

1. potvrdenie žiadosti majiteľa – potvrdenie z WIPO o prijatí žiadosti majiteľa napadnutej ochrannej známky z 20.9.2021, ktorou požiadal o úpravu zoznamu tovarov doplnením dovetku k tovarom v triede 20 „*všetky skôr uvedené tovary nepochádzajú z oblasti Kashmir*“, dôkaz č. 1,
2. katalóg produktov dodávaných do slovenských predajní od roku 2016 do konca roka 2020 – katalóg obsahuje vyobrazenia rôznych nábytkových výrobkov spolu s ich stručnou technickou špecifikáciou a cenou. Výrobky sú uvádzané pod svojim číslom spolu so skratkou „KSM“, ktorá je vytvorená, ako uviedol majiteľ, zo slovného prvku „KASHMIR“, napr. KSMT22, KSMK26, KSMV33, KSMS64, pričom písmeno za skratkou „KSM“ predstavuje prvé písmeno z pomenovania výrobku – skriňa, vitrína, komoda, televízny stolík. Súčasťou katalógu sú aj vyobrazenia výrobkov a odkazy na obchody s nábytkom na území Slovenskej republiky, do ktorých sa výrobky distribuovali – ASKO (listy tovarov z katalógu z 3.10.2018 a 1.11.2020), SCANTO (tovary z katalógu zo 17.2.2016 a 31.3.2017), KIKA (katalóg tovarov z 15.8.2019 a 1.1.2020). Na jednotlivých listoch je umiestnený aj odkaz na spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky, dôkaz č. 2,
3. výtlačky s výsledkami vyhľadávania kľúčových slov „nabytok kashmir“ z internetového vyhľadávača Google s časovým vymedzením do 17.12.2020 - po zadaní slovného spojenia „nabytok kashmir“ do vyhľadávača Google bolo zobrazených niekoľko odkazov na internetových predajcov nábytku Kashmir, napr. najlacnejsinabytok.sk, pohodo.sk, nabytokabyvanie.sk, extranabytok.sk, askonabytok.sk, novynabytok.sk, moebelix.sk, merkurymarket.sk, omega-nabytok.sk, nabytok-mirjan24.sk, favi.sk, top-byvanie.sk. Časové údaje pri odkazoch na internetové stránky sú z rokov 2015 až 2020. Z odkazov na rôznych predajcov nábytku Kashmir však nie je možné zistiť, kým je nábytok vyrobený, t. j. neobsahujú odkaz na výrobcu, pri niektorých odkazoch, napr. extranabytok.sk či nabytokabyvanie.sk je uvedený iný výrobca - James Wood, niektorí predajcovia charakterizujú tovar ako *provensálsky nábytok Kashmir*, dôkaz č. 3,
4. výtlačky zo stránok internetového obchodu asko-nabytok.sk, merkurymarket.sk – výtlačky nie sú datované, možno z nich zistiť informáciu o konkrétnych výrobkoch s označením „KASHMIR“, napr. KASHMIR T231 (TV skrinka), KASHMIR V64B (vitrína s osvetlením), KASHMIR T22 (TV skrinka), KASHMIR KSMK43 (komoda), KASHMIR KSMT30 (stolík), KASHMIR D40 (zrkadlo),

KASHMIR B01 (nástená polica) určených na on-line predaj. Na výtlačkoch nie je odkaz na obchodný pôvod napadnutej ochrannej známky, dôkaz č. 4,

5. kópie objednávok na tovary KASHMIR určených do obchodov SCANTO a KIKA za obdobie 2016 až 2018 – objednávky boli vystavené spoločnosťou majiteľa napadnutej ochrannej známky pre obchody s nábytkom SCANTO a KIKA existujúcich na území Slovenskej republiky (Nitra, Bratislava, Košice, Poprad). Fakturované bolo za rôzne druhy nábytku, ktorý bol označovaný slovným prvkom KASHMIR doplneným o skratku „KSM“ a číslo výrobku, ako už bolo uvedené v dôkaze č. 2 vyššie, dôkaz č. 5,
6. výtlačky stránok internetových obchodov artnabytok.sk, best4living.sk, bianco.sk, decorise.sk, domovnabytek.sk, favi.sk, furnio.sk, heureka.sk, inbyvanie.sk, mojnabytok.sk, myra.sk, nabytok-bogart.sk, nabytok-mirjan24.sk, najdom.sk, pohodo.sk, polskytovar.sk, asko-nabytok.sk – ide o desiatky výtlačkov stránok rôznych internetových obchodov s nábytkom, prostredníctvom ktorých na území Slovenskej republiky spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej predávala výrobky, ako skrine, komody, stolíky, police, posteľe, vitríny. Pri výrobkoch bol uvedený ich stručný opis, technické parametre, cena a tiež ich označenie, ako napr. KASHMIR KSMK 26 (komoda), KASHMIR KSMT 231 (TV stolík), na niektorých výtlačkoch je uvedený producent „Forte“, ide o slovný prvok z obchodného mena FABRYKI MEBLI „FORTE“ Spoločnosť Akcyjna majiteľa napadnutej ochrannej známky, prípadne sú výrobky uvádzané s popisom napr. *komoda vyrobená v obľúbenom provensálskom štýle*, výtlačky nie sú datované, dôkaz č. 6.

V súvislosti s uplatneným dôvodom je nutné poukázať na to, že za ochrannú známku možno uznať iba označenie, pri ktorom spotrebiteľ dokáže tovary s určitým označením spájať s jedným výrobcom, a teda označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje bežne používané údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Úrad považuje za potrebné opätovne uviesť, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku pozostáva výlučne zo slovného prvku „KASHMIR“, ktoré svojím obsahom môže pre spotrebiteľa poskytovať jednak informáciu súvisiacu so zemepisným územím a jednak informáciu o špecifikom vzore či materiáli použitom na takto označených výrobkoch. Možno uviesť, že spotrebiteľ môže očakávať, že ponúkané tovary s označením „KASHMIR“ sa budú nejakým spôsobom vzhľadom na typické kašmírové vzory odlišovať, t. j. spotrebiteľ môže očakávať, že ponúkané tovary budú iné, ako by bežne od tovarov (nábytok) očakával.

Slovný prvok „KASHMIR“ sa v predložených dôkazoch väčšinou nachádzal pri označovaní tovarov so skratkou „KSM“ a konkrétnym číslom tovaru, podľa ktorého možno špecifikovať typ nábytku – skriňa, vitrína, komoda, polica atď. Z dôkazov, ktoré boli datované a patrili do relevantného obdobia na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia „KASHMIR“, vyplynulo, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „KASHMIR“ dovážal na územie Slovenskej republiky nábytok do viacerých obchodov s nábytkom. Konkrétne typy nábytku boli vo väčšine prípadov označované skratkou „KSM“ doplnenou o typové číslo. Podľa predloženého katalógu výrobkov majiteľa bolo možné túto skratku „KSM“ s číslom, napr. „KSM K26“ (Kashmir komoda) prepojiť s jednotlivými výrobkami majiteľa. Súčasťou katalógu boli aj fotografie nábytkovej série predávanej pod označením „KASHMIR“ na území Slovenskej republiky. Identifikačné čísla tovarov v katalógu a fotografie výrobkov boli uvádzané aj v objednávkach tovarov smerujúcich do obchodov s nábytkom SCANTO a KIKA na území Slovenskej republiky. K predmetným dôkazom možno uviesť, že tovary pod označením „KSM“ s číslom výrobku boli podľa predloženého katalógu a objednávacích listov dodávané do obchodov s nábytkom sídliačich v rámci celej Slovenskej republiky v relevantnom období. Ich súčasťou bol aj odkaz na majiteľa napadnutej ochrannej známky, a to buď v plnom znení jeho obchodného mena, alebo v skrátenej forme ako „FORTE“. Zároveň je potrebné uviesť, že v prípade predaja nábytku, ako to vyplýva z dostupných informácií a aj z dokladov majiteľa, je bežnou praxou výrobcov v nábytkovom priemysle, že pri označovaní sérií využívajú názvy známych miest či území, napr. Provensálsko, NEPAL, Paris, Rimini, Verona, Latina, Havanna atď. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že používanie takýchto označení nepreukazuje automaticky ich spôsobilosť na zápis ako ochranných známk, keďže spotrebiteľ nie je podľa nich schopný identifikovať ich obchodný pôvod, skôr si vytvára predstavu o ich vlastnostiach. Zároveň, spotrebiteľ sa bežne zameria skôr na názov obchodu, do ktorého ide nábytok vyberať a nie na uvedené označenia nábytkových zostáv.

V nadväznosti na skôr uvedené skutočnosti týkajúce sa označovania sérií výrobkov v nábytkovom priemysle, je nutné poukázať na vyjadrenie majiteľa o tom, že sa dostal do povedomia širokej slovenskej verejnosti

najmä prostredníctvom siete známych domov nábytku – SCONTO, ASKO, MERKURY MARKET, KIKA, tzn. že aj spotrebiteľ tovarov pri ich výbere či kúpe sa orientuje podľa obchodných domov s nábytkom, do ktorých za nákupom smeruje a nie podľa pomenovania kolekcie nábytku, pri ktorej nie je schopný určiť jej pôvodcu. Úrad tiež súhlasí s tvrdením majiteľa o tom, že ide o predajne, ktoré ponúkajú tovary dostupné najmä čo sa ceny týka širokému spektru spotrebiteľov, a preto ide často o predajne prvej voľby priemerného slovenského spotrebiteľa. V nadväznosti na toto tvrdenie je však nutné uzavrieť, že podľa označenia vytvoreného len použitím zemepisného názvu nie je spotrebiteľ schopný sa orientovať na trhu s výrobkami.

Výtlačky internetových stránok rôznych obchodov s nábytkom síce obsahujú údaje o cene, technických parametroch výrobkov a tiež označenie výrobkov s uvedením označenia „KASHMIR“ v tvare, napr. KASHMIR KSMT 231 (TV stolík), avšak tieto nie sú datované a navyše nie je možné z nich identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov, čo bráni, aby sa v mysli spotrebiteľa mohla utvoriť asociácia medzi napadnutou ochrannou známkou, tovarmi ňou označovanými a ich výrobcom. Tieto dôkazy tak nie sú spôsobilé preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre označenie „KASHMIR“.

Predmetné nedatované doklady je možné v súvislosti s katalógom a objednávacími listami vyhodnotiť len ako podporné dôkazy na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v relevantnom období na území Slovenskej republiky. Ďalej z výsledkov vyhľadávania slovného spojenia „nabytok kashmir“ v internetovom vyhľadávacom systéme vyplynulo, že na území Slovenskej republiky boli do viacerých obchodov s nábytkom dovážané výrobky pod označením „Kashmir“, a to minimálne od roku 2015, ale z odkazov na rôznych predajcov výrobkov nebolo možné jednoznačne zistiť, či spotrebiteľia napadnutú ochrannú známkou vnímajú ako označenie obchodného pôvodu tovarov.

Po posúdení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že majiteľ napadnutej ochrannej známky „KASHMIR“ na území Slovenskej republiky dovážal výrobky – nábytok pod týmto označením. Zároveň však predložené dôkazy nemožno považovať za dostatočné dôkazy svedčiace v prospech nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoriaceho napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k tovarom v triede 20 majiteľa v očiach spotrebiteľskej verejnosti v zmysle § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach, keďže z týchto dôkazov nebolo možné zistiť vnímanie označenia zo strany spotrebiteľskej verejnosti tak, aby bolo možné skonštatovať, že priemerný spotrebiteľ identifikuje vďaka označeniu výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku. Pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia nie je dôležité len to, či bolo používané, ale predovšetkým to, či podstatná časť relevantnej verejnosti získala spôsobom jeho používania takú vedomosť, že toto označenie chápe ako identifikujúce dané tovary alebo služby na trhu. Je potrebné zdôrazniť, že preukázanie používania označenia/ochrannej známky a preukázanie nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, ide teda o dve samostatne posudzované podmienky, pričom ak aj prihlasovateľ/majiteľ preukáže používanie prihláseného označenia/napadnutej ochrannej známky, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia/ochrannej známky pre jeho tovary a služby v očiach spotrebiteľskej verejnosti. V súvislosti s uvedeným úrad podotýka, že predmetom tohto konania nebolo preukazovanie používania označenia/ ochrannej známky, ale práve preukazovanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti.

Z praxe úradu aj z európskej judikatúry vyplýva, že označenia, ktoré sú tvorené zemepisným údajom sú označeniami, ktoré nemožno zapísať do registra ochranných znáмок, pretože v zásade nedokážu v očiach spotrebiteľa vyvolať spojitosť medzi tovarom, príp. službou a osobou, ktorá výrobok vyrába, alebo inak s ním podniká, príp. službu v uvedenej lokalite poskytuje, keďže vo všeobecnosti len vyvolávajú asociáciu s danou zemepisnou oblasťou. V danom prípade je nutné konštatovať, že spotrebiteľia si pod uvedeným označením „KASHMIR“ nebudú predstavovať obchodný pôvod výrobkov, ale dôjde u nich k vytvoreniu asociácie s územím Kašmír či s látkami alebo tapetami s kašmírovým vzorom.

Ďalej je potrebné uviesť, že úrad posudzuje vnímanie jednotlivých označení z hľadiska priemerného spotrebiteľa, ktorý patrí do okruhu tzv. relevantnej verejnosti, a tá je určená alebo môže byť vyvodená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb, ale tiež aj so zohľadnením konotácie označenia, t. j. jeho asociatívneho významu.

V prípade napadnutej ochrannej známky „KASHMIR“ v súvislosti so zapísanými tovarmi v triede 20 (rôzne druhy nábytku) je zrejmé, že ide o širokú relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej význam slova tvoriaceho napadnutú ochrannú známku bude známy, t. j. že tento slovný prvok sa spája s pomenovaním konkrétneho zemepisného územia v Indii alebo s typickými kašmírovými vzormi či látkami vyrobenými zo

srsti kašmírskych kôz, pretože práve tieto typické vzory sa môžu použiť na poťahoch, na tapetách či poteroch nábytku. Okruh spotrebiteľskej verejnosti bol vymedzený ako široký aj v súvislosti s informáciami majiteľa o tom, že výrobky dodáva do predajní, ktoré sú väčšinou prvou voľbou pre priemerného slovenského spotrebiteľa, a to najmä kvôli pomeru ceny, kvality tovarov a dôrazu na zákaznícku spokojnosť.

Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným zemepisným údajom a spotrebiteľská verejnosť bude napadnutú ochrannú známku v súvislosti s tovarmi v triede 20 vnímať len ako informáciu o ich vlastnostiach či zemepisnom pôvode. Vzhľadom na všeobecne známe informácie o výrobkoch z kašmíru, by tak spotrebiteľ mohol očakávať pod takto označeným tovarom napr. nábytok upravený s využitím kašmírového vzoru alebo potiahnutý tapetami či látkami s týmto vzorom.

Označenie samotné ako čisto slovné označenie „KASHMIR“ nemá schopnosť odkázať na obchodný pôvod tovarov a ani majiteľ predloženými dôkazmi túto schopnosť označenia nepreukázal. Označenie napadnutej ochrannej známky neobsahuje žiadny iný údaj, na základe ktorého by priemerný spotrebiteľ mohol tento obchodný pôvod tovarov určiť.

Keďže v konaní bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a majiteľ v konaní nepreukázal, že by táto zápisná výluka bola prekonaná na základe § 35 ods. 2 zákona o ochranných známkach, možno považovať podmienky na jej vyhlásenie za neplatnú v súlade s týmto ustanovením za naplnené.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach

Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach sa do registra nezapíše označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Čo sa týka zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach úrad v listoch zo 17.12.2020 a 11.3.2021 uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že slovné označenie „KASHMIR“ predstavuje názov geografického územia v štáte India, by tovary zapísané v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označené slovným prvkom „KASHMIR“ mohli u spotrebiteľov na území Slovenskej republiky vyvolávať klamlivý dojem, že pochádzajú práve z tohto územia, pričom majiteľ napadnutej ochrannej známky má sídlo v Poľskej republike. Klamlivosť označenia sa neposudzuje z hľadiska pohnútky jeho prihlasovateľa, t. j. či chcel alebo nechcel spotrebiteľa uviesť do omylu, ale výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať, či uvádzať do omylu.

Na uvedenú zápisnú prekážku majiteľ reagoval úpravou zoznamu tovarov v triede 20 a na základe jeho žiadosti Medzinárodný úrad pri WIPO zoznam tovarov s účinnosťou od 20.9.2021 upravil v zmysle jeho žiadosti a doplnil k tovarom v triede 20 dovetok „*všetky skôr uvedené tovary nepochádzajú z oblasti Kashmir*“.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky sa týmto spôsobom snažil odstrániť úradom konštatovanú zápisnú výluku v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, t. j. odstrániť nesúlad medzi zemepisným názvom „KASHMIR“ tvoriacim označenie napadnutej ochrannej známky a sídlom majiteľa, ktoré je v Poľskej republike, a tým odstrániť skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu vzhľadom na zemepisný pôvod takto označených tovarov v triede 20.

Vychádzajúc zo skôr vyvodenej klamlivosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, keďže označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, nie je možné uznať za ochrannú známku, je nutné v súvislosti s dovetkom „*všetky skôr uvedené tovary nepochádzajú z oblasti Kashmir*“, ktorý majiteľ napadnutej ochrannej známky doplnil do zoznamu zapísaných tovarov, konštatovať, že zápisnú výluku podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach týmto neodstránil.

Majiteľ úpravou zoznamu chcel poukázať na skutočnosť, že tovary sa reálne nevyrábajú v Kašmíre, t. j. nepochádzajú z tejto oblasti v severnej Indii, ale ide len o pomenovanie kolekcie nábytku vyrobeného majiteľom, ktorý týmto spôsobom označuje svoje série nábytkov, napr. ako ďalšie kolekcie SAINT TROPEZ, HAVANNA, CARTAGO. Uvedený dovetok, resp. úmysel majiteľa však nič nemení na

skutočnosti, že napadnutá ochranná známka je naďalej tvorená slovným prvkom „KASHMIR“ označujúcim zemepisnú oblasť v Indii, s ktorou si spotrebiteľia prirodzene takto označené tovary spoja.

Po zvážení všetkých okolností prípadu je nutné konštatovať, že boli naplnené podmienky na to, aby úrad napadnutú ochrannú známku vyhlásil z vlastného podnetu za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Je potrebné uviesť, že samotný zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov poskytuje úradu pre prípad zápisu ochrannej známky nespĺňajúcej podmienky na udelenie známkovo-právnej ochrany legitímny a legálny nástroj v podobe inštitútu vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, ktorý môže uplatniť buď tretia osoba podaním návrhu alebo samotný úrad na základe vlastného podnetu, pričom uvedený inštitút je transpozíciou článku 4 ods. 1 písm. b) Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk. Správny orgán rozhodne o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú v každom prípade, keď zistí, že sa ako ochranná známka zapísalo označenie, ktoré je zo známkovej ochrany vylúčené, pričom je nepodstatné, či k uvedenému zisteniu úrad dospeje v konaní na návrh tretej osoby, alebo v konaní bez návrhu. Podstatné je, že k takémuto zisteniu správny orgán musí prihliadať ex offo (rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/56/2009 potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5SŽh/1/2010).

Potreba iniciovať toto konanie vyplynula z praxe úradu ohľadne posudzovania označení, ktoré sú tvorené zemepisným údajom. Úrad už v obdobných prípadoch, a to konkrétne napr. v konaniach o prihláškach ochranných známk č. spisu POZ 1334-2014 „Jamaika“, POZ 2494-2016 „ČIERNA HORA“, POZ 1878-2020 „GENEVA“, POZ 311-2021 „MALEDIVY INAK“ právoplatne rozhodol o ich zamietnutí, resp. čiastočnom zamietnutí. Predmetom uvedených prihlášok ochranných známk boli označenia tvorené zemepisným názvom, teda šlo o rovnaký typ označení, ako je predmetom napadnutej ochrannej známky. Predmetné prihlášky ochranných známk boli zamietnuté práve z dôvodu naplnenia absolútnej zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, t. j. z dôvodu, že prihlásené označenia by mohli klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

Úrad v závere rozhodnutia považuje za potrebné zdôrazniť, že je vo všeobecnom verejnom záujme, aby označenie „KASHMIR“ tým, že predstavuje známy zemepisný názov územia, a zároveň ide o slovo pomenujúce textilný materiál získavaný zo srsti kašmírskych kôz už najmenej 2000 rokov, tiež typ tapety pripomínajúci túto látku, typ jemných šatiek a šálov a v neposlednom rade v tvare prídavného mena *kašmírový* aj typický vzor „paisley“ vyznačujúci sa väčšinou drobnými kvetinovými motívami, pričom vzor sa využíva nielen na odevoch, ale aj bytových textíliách ostalo dostupné na trhu.

S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b) a g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, čím je odôvodnené jej vyhlásenie za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Zároveň je potrebné uviesť, že majiteľovi napadnutej ochrannej známky sa nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preukázať predloženými dôkazmi nepodarilo.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Marek Samoš
podpredseda

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o.
Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava