

*Banská Bystrica 31. 5. 2022  
POZ 210-2021/N-51-2022*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766 Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní JUDr. Svetozárom Juranom, ANIMUS patentová a známková kancelária, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu označenia „SAHARA SLOVENSÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“ do registra ochranných známkov, prihláseného 25. 1. 2021, prihlasovateľom Ing. Igorom Ballom, Brnianska 53, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátskou kanceláriou VRBA & PARTNERS s. r. o., Sliezka 9, 831 03 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 210-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28. 4. 2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SAHARA SLOVENSÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“, číslo spisu POZ 210-2021, sa zamietá pre všetky tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre služby v triedach 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „SAHARA SLOVENSÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 210-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 26. 7. 2021 podané námietky, ktoré sa týkali len prihlásených tovarov, konkrétne všetkých tovarov v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „SAHARA“ č. 003357001, s právom prednosti od 17. 9. 2003, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa obsahuje zverejnené označenie dominantný slovný prvok „SAHARA“, ktorý je zhodný s ochrannou známkou namietateľa, čo môže na strane spotrebiteľskej verejnosti vyvolať pre prihlásené tovary v triede 12 pravdepodobnosť zámery, ako aj asociácie so staršou ochrannou známkou. Obrazový prvok zverejneného označenia strom – palma, je podľa namietateľa vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 12 bez rozlišovacej spôsobilosti. V predmetnom prípade považoval namietateľ za dominantný a rozlišovací prvok kolíznych označení ich zhodný slovný prvok „SAHARA“, a to z vizuálneho aj fonetického hľadiska.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka sa intenzívne používa pre tovary – terénne automobily značky Wrangler Sahara, ktorých je výrobcom, a ktorá je celosvetovo známa, teda aj v Slovenskej republike, kde sa predávajú v sieti autorizovaných predajní.

Kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 12 posúdil namietateľ ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre jeho staršiu ochrannú známku, čo podľa namietateľa zvyšuje pravdepodobnosť zámery sporných označení.

V dôsledku uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „SAHARA SLOVENSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“, č. spisu POZ 210-2021 zamietol pre všetky prihlásené tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12. 11. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 11. 1. 2022 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí, pretože nie sú splnené predpoklady pre ich úspešné uplatnenie podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že slovná ochranná známka namietateľa je tvorená výlučne jednoslovným všeobecným pomenovaním zemepisnej oblasti „SAHARA“.

Ďalej uviedol, že podľa ustanovenia § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa do registra nezapíše označenie, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb. V dôsledku uvedených skutočností môže podľa prihlasovateľa označenie namietateľa klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite a zemepisnom pôvode tovarov, pretože terénne automobily značky Wrangler Sahara sa nevyrábajú na území Sahary. Rovnako považoval označenie namietateľa za nedištinktívne, bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože popisuje samotné tovary a služby pre ktoré je zapísané, alebo charakter týchto tovarov a služieb (ich kvalitu, hodnotu, účel, pôvod atď.). Okrem uvedených skutočností, je podľa prihlasovateľa označenie namietateľa príliš všeobecné, v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe je vylúčený zápis označení, ktoré pozostávajú výlučne zo zemepisných názvov, ktoré môžu byť používané aj inými subjektami a musia zostať dostupnými aj pre iné subjekty. V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-342-97, Lloyd Schuhfabrik, týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

Podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže si bežný spotrebiteľ označenie „SAHARA“ automaticky nespája s tovarmi namietateľa – automobilmi značky Wrangler. V tejto súvislosti poukázal aj na iné tovary, ktoré sú označené týmto všeobecne známym geografickým označením „SAHARA“. Ako príklad uviedol spotrebiteľské balenia SAHARA – mléko na opalovanie, Sahara TEA, SAHARA – záťažová smes do sucha. Podľa prihlasovateľa vyvstali pochybnosti o tom, či ochranná známka namietateľa vôbec spĺňa podmienky na jej zápis, a či nemala byť pre absolútne dôvody zamietnutá.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie obsahuje zložený slovný prvok „SAHARA SLOVENSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOZIDIEL“, ktorý je graficky doplnený obrazovým prvkom – palmou, pričom práve tento prvok je vzhľadom na jeho veľkosť a umiestnenie v strede dominantný, v dôsledku čoho prihlasovateľ konštatoval, že takéto označenie má nepochybné rozlišovacie spôsobilosť a nie je ani generické.

Pri porovnaní sporných označení prihlasovateľ uviedol, že jednoznačne nejde o zhodné označenia. V tejto súvislosti poukázal na bod 2.4 kapitoly 4 Usmernenia pre prieskum ochranných známk EÚ na EUIPO, na podmienky týkajúce sa dvojitej zhodnosti. Podľa prihlasovateľa sú porovnávané označenia zjavne vizuálne rozdielne, keďže zverejnené označenie netvorí len graficky upravené jednoslovné označenie, ale viacslovné označenie obohatené aj o výrazný obrazový prvok. Tieto dodatočné prvky považoval prihlasovateľ za nie zanedbateľné, a bežný spotrebiteľ si tieto rozdiely medzi porovnávanými označeniami nemôže nevšimnúť, a preto nebude vnímať sporné označenia ako zhodné.

Čo sa týka posúdenia podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska, prihlasovateľ považoval zhodný slovný prvok „SAHARA“ za opisný alebo bez rozlišovacej spôsobilosti. Podľa prihlasovateľa je dominantným prvkom zverejneného označenia jeho obrazový prvok – palma. V dôsledku prítomných viacerých podstatných odlišujúcich prvkov zverejneného označenia (väčší počet slov, štylizácia, obrazový prvok) prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri porovnaní fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zhodné slovné prvky budú prečítané rovnako, avšak zásadný rozdiel vo výslovnosti zverejneného označenia bude spočívať v jeho dodatočných slovných prvkoch, v dôsledku čoho ich nebude spotrebiteľ vnímať ako foneticky podobné.

Zo sémantického hľadiska sa prihlasovateľ domnieval, že slovným prvkom ochrannej známky namietateľa „SAHARA“, ktoré je zhodné so slovným prvkom zverejneného označenia, označil namietateľ svoje motorové vozidlá z dôvodu, že sú technicky spôsobilé na presúvanie sa po Sahare, čím označuje špecifické vlastnosti tovarov. V ostatných prvkoch zverejneného označenia „SLOVENSKÝ“ identifikoval geografický pôvod a „KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“ záujmové združenie, ktorého hlavným predmetom/záujmom sú vozidlá využívané vo vojnových konfliktoch v minulosti. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že ním poskytované služby sa budú týkať historických vojenských vozidiel, ktoré boli nasadené v minulosti v bojových konfliktoch na území Sahary. Ďalej uviedol, že pravidelne od roku 2002 organizuje pre širokú verejnosť podujatie s názvom „SAHARA“, ktorého predmetom je prezentácia vojenskej historickej techniky a bojových ukážok v réžii vojenských historických klubov, väčšinou na tému 2. svetovej vojny. Táto udalosť sa organizuje vo vojenskom areáli na Záhorí, ktorý pripomína svojim charakterom saharskú púšť, a preto je ideálnym miestom na ukážky bojov z 2. svetovej vojny odohrávajúcich sa na saharskej púšti. Práve pre tieto dôvody prihlasovateľ používa označenie SAHARA.

Podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka, ktorá pozostáva z opisného slovného prvku „SAHARA“, ktorý poukazuje na vlastnosti zapísaných tovarov, a to že vozidlá budú môcť byť používané na Sahare/púšti, nemôže v žiadnom prípade brániť v registrácii ďalších ochranných známk, ktoré nejakým spôsobom súvisia s geografickou oblasťou púšte Sahara. V závere zhodnotenia sémantického hľadiska prihlasovateľ konštatoval že sporné označenia nie sú podobné.

Pri porovnaní kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že predmetom jeho činnosti nie je výroba ani predaj osobných automobilov. Predmetom ochrany zverejneného označenia má byť poskytovanie služieb-organizovanie podujatia, ktorého predmetom je prezentácia historických vojenských vozidiel. V tejto súvislosti ďalej uviedol, že

predmety činnosti prihlasovateľa a namietateľa, ktoré majú byť chránené ochrannými známkami nemajú voči sebe konkurenčný charakter, a teda ide o tovary a služby, ktoré sú nepodobné.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery sporných označení prihlasovateľ konštatoval, že bežný spotrebiteľ nebude považovať podujatie označené zverejneným označením za podujatie organizované namietateľom, a teda nebude dochádzať k zámene sporných označení. Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že zverejnené označenie nadobudlo ešte pred dňom podania prihlášky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlásené, keďže ide o najväčšie a najvýznamnejšie podujatie zaoberajúce sa vojenskou históriou v rámci Slovenskej republiky, a taktiež je jedným z popredných podujatí v rámci Európy týkajúcich sa vojenskej tematiky. Podľa prihlasovateľa si mnoho bežných spotrebiteľov zo Slovenskej republiky pod zverejneným označením vybaví práve podujatie organizované každoročne prihlasovateľom. V tejto súvislosti odkázal na webovú stránku podujatia Sahara Slovakia, na facebookovú stránku a na videá publikované pod označením Sahara Slovakia na webovej stránke YouTube.

V závere prihlasovateľ navrhol úradu, aby na základe uvedených skutočností námietky zamietol v celom rozsahu, eventuálne, ak by sa úrad nestotožnil s uvedenou argumentáciou prihlasovateľa navrhol úradu, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá výlučne iba pre tovary označené ako „automobily“.

#### **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 ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. bližšie nešpecifikoval uplatnený námietkový dôvod, avšak v odôvodnení svojho návrhu sa ďalej výlučne zaoberal uplatneným námietkovým dôvodom podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

Úrad v predmetnom konaní preto pristúpi k posúdeniu námietok výlučne podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „SAHARA SLOVENSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“, číslo spisu POZ 210-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25. 1. 2021 prihlasovateľom Ing. Igorom Ballom, Brnianska 53, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 28. 4. 2021 pre tovary a služby v triedach 12, 35, 37, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766, Spojené štáty americké, je majiteľom ochrannej známky EÚ „SAHARA“ č. 003357001, s právom prednosti od 17. 9. 2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1. 5. 2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Námietkami boli napadnuté tovary prihlásené pre zverejnené označenie:

v triede 12 – „*letecké dopravné prostriedky; vojenské dopravné prostriedky; motocykle; automobily; obrnené vozidlá; nákladné autá, kamióny*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 12 – „*Motor vehicles and parts thereof*“ [motorové vozidlá a ich súčasti].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 12 „*automobily; obrnené vozidlá; nákladné autá, kamióny*“ možno všeobecne zahrnúť do kategórie tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*motorové vozidlá*“, a preto ide o tovary zhodné.

Ďalšie tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 12 „vojenské dopravné prostriedky; motocykle“ a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „motorové vozidlá“, môžu mať rovnakých producentov, distribučné kanály, predajné miesta, spotrebiteľskú verejnosť, a preto ide o tovary podobné.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 12 „letecké dopravné prostriedky“ možno v súvislosti s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „motorové vozidlá“ považovať za tovary konkurenčné, keďže ide o tovary slúžiace na prepravu, a rovnako ide o motorové dopravné prostriedky, a preto ich možno považovať za tovary podobné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 210-2021)



Staršia ochranná známka

(ochranná známka EÚ č. 003357001)

**SAHARA**

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

Zverejnené označenie je obrazovým označením a pozostáva zo slovných prvkov „SAHARA“ a „SLOVENSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“ a obrazového prvku stromu – palmy. Všetky prvky zverejneného označenia sú v čiernom farebnom vyhotovení.

Staršia ochranná známka je slovná, pozostáva z jedného slovného prvku „SAHARA“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „SAHARA“, pričom ide o jediný slovný prvok, ktorý tvorí staršiu ochrannú známku a zároveň predstavuje najvýraznejší slovný prvok zverejneného označenia. Okrem tohto slovného prvku obsahuje zverejnené označenie aj ďalšie slovné prvky, ktoré sú spolu s ním usporiadané do kruhu, avšak čo sa týka veľkosti písma sú vo vzťahu k nemu oveľa menšie. Ďalej obsahuje aj rovnako výrazný obrazový prvok stromu – palmy, umiestnený v strede zverejneného označenia nad slovným prvkom „SAHARA“. Za dominantné prvky zverejneného označenia tak možno v predmetnom prípade považovať slovný prvok „SAHARA“ a obrazový prvok palmy, pričom je tiež potrebné zdôrazniť, že v prípade obrazových označení sa pozornosť spotrebiteľa viac zameriava práve na ich slovné prvky, pomocou ktorých môže v budúcnosti na označenie odkázať, a preto možno považovať porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za podobné.

**Z fonetického hľadiska** je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované buď ako viacslovné označenie „sahara slovenský klub historických vojenských vozidiel“, pričom ako prvý bude reprodukován trojslabičný slovný prvok „sa-ha-ra“, ktorý je zhodný s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je ďalej nutné uviesť, že spotrebiteľia majú tendenciu si viacslovné označenia skracovať a prečítajú len ich výrazné slovné prvky, čo by v predmetnom prípade znamenalo, že zverejnené označenie budú interpretovať len ako „sahara“, a teda rovnako ako staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať minimálne podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska, a to v prípade, že budú reprodukované všetky slovné prvky zverejneného označenia, avšak v prípade, že bude reprodukován len dominantný slovný prvok zverejneného označenia, možno dokonca konštatovať fonetickú zhodu porovnávaných označení.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade bude spotrebiteľ pripisovať slovným prvkom zverejneného označenia konkrétny význam. V slovnom prvku zverejneného označenia „SAHARA“, ktorý je zhodný s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky spotrebiteľ rozpozná názov najväčšej púšte v Afrike. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „SLOVENSKÝ KLUB HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH VOZIDIEL“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame záujmového združenia s pôsobnosťou v rámci Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberá činnosťou súvisiacou s historickými vojenskými vozidlami. Obrazový prvok zverejneného označenia (strom – palma) môže spotrebiteľ v spojení s jeho slovným prvkom „SAHARA“ vnímať ako miesto (oázu) v púšti, keďže tento druh stromu je pre púštne oblasti príznačný. Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a zverejneného označenia, je nutné, na rozdiel od názoru prihlasovateľa uviesť, že slovný prvok „SAHARA“ možno rovnako ako obrazový prvok strom – palma, vo vzťahu k námietkami napadnutým prihláseným tovarom považovať za prvky s dostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia poukazujú priamo na charakter tovarov a služieb, a preto je nutné ich považovať za prvky opisné, teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Keďže jedným z dominantných a zároveň dištinktívnych prvkov zverejneného označenia je jeho slovný prvok „SAHARA“, ktorý je významovo zhodný s jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky a obrazový prvok v predmetnom prípade len umocňuje význam dominantného slovného prvku, je nutné považovať porovnávané označenia zo sémantického hľadiska za podobné vo vyššej miere.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny**

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a

služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade bude, vzhľadom na charakter dotknutých tovarov v triede 12, ktorými sú automobily a ostatné motorové a dokonca aj obrnené a vojenské vozidlá, skupinu relevantnej verejnosti tvoriť užšia spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na to, že nejde o tovary bežnej spotreby a zároveň sú dotknuté tovary technicky aj finančne náročnejšie, bude spotrebiteľská verejnosť venovať vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že zverejnené označenie nadobudlo intenzívnym používaním ku dňu podania prihlášky na zápis označenia do registra ochranných znáмок rozlišovaciu spôsobilosť úrad uvádza, že na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním je nutné predložiť relevantné dôkazy, ktorými by prihlasovateľ jednoznačne preukázal používanie označenia zhodného so zverejneným označením. V predmetnom prípade prihlasovateľ nepredložil žiadne doklady, ktorými by zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť zverejneného označenia, resp. jeho odlišných prvkov skutočne preukázal. V tejto súvislosti odkázal len na webové stránky <http://www.sahara-slovakia.sk>, <https://www.facebook.com/saharaslovakia>, a na videá publikované na <https://www.youtube.com>, ktoré úrad nemôže bez iných predložených dôkazov akceptovať.

Porovnávané označenia boli posúdené ako podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska a podobné vo vyššej miere zo sémantického hľadiska na základe zhodného dominantného slovného prvku „SAHARA“. Uvedený slovný prvok, ako už bolo spomenuté, možno napriek názoru prihlasovateľa považovať za prvok dištinkívny s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu ku kolíznym tovarom – automobilom a motorovým vozidlám. Nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa, ktorý považoval slovný prvok staršej ochrannej známky „SAHARA“ za nedištinkívny, keďže tento neodkazuje ani na charakter zapísaných tovarov a nie je ani prvkom opisným. Naopak, v súvislosti so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku ho možno považovať za prvok s dostatočným stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti ďalej úrad uvádza, že prihlasovateľom uvádzané príklady používania slovného prvku „SAHARA“ aj na iných tovaroch, ako sú opaľovacie mlieko, čaj a záťažová zmes, sú na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny sporných označení v danom konaní bezpredmetné.

Čo sa týka obrazového prvku zverejneného označenia, ktorý by mal označenia odlišovať a prihlasovateľ ho považoval za jeho jediný dištinkívny prvok, bol tento posúdený v spojení so slovným prvkom „SAHARA“ za prvok s podobným významom, a teda prvok, ktorý len dopĺňa a umocňuje význam dominantného a dištinkívneho slovného prvku „SAHARA“ a neposúva vnímanie zverejneného označenia spotrebiteľom iným smerom, než aký je daný slovným prvkom „SAHARA“. Ostatné slovné prvky zverejneného označenia majú vo vzťahu k námietkami napadnutým prihláseným tovarom v triede 12 opisný charakter, a preto tiež nemôžu slúžiť na odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky. Vzhľadom na tom, že sporné označenia sa zhodujú v ich dominantnom a dištinkívnom slovnom prvku, je nutné konštatovať, že ak by sa zverejneným označením označovali námietkami napadnuté tovary v triede 12, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, existovalo by aj pri zvýšenej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti riziko pravdepodobnosti zámeny sporných označení, a to na základe ich novej asociácie.

Na záver je ešte potrebné vyjadriť sa k pripomienke prihlasovateľa týkajúcej sa zápisnej nespôsobilosti staršej ochrannej známky, z dôvodu, že odkazuje na pomenovanie zemepisnej oblasti, a to pre zápisnú výluku podľa § 5 zákona o ochranných známkach, týkajúcu sa zemepisného pôvodu. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ, ktorá je právoplatne zapísaná v registri ochranných znáмок vedenom na EÚ IPO a námietky voči jej zápisu je potrebné uplatniť v návrhu podanom na tomto úrade. Okrem toho je nutné zdôrazniť, že v tomto



konaní úrad považoval rozlišovaciú spôsobilosť slovného prvku „SAHARA“ tvoriaceho staršiu ochrannú známku, a to vo vzťahu ku kolíznym tovarom za priemernú.

Namietateľ v predmetnom konaní považoval za kolízne výlučne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 12, a preto argument prihlasovateľa týkajúci sa prihlásených služieb pre zverejnené označenie v ostatných triedach, ktoré nepovažoval za konkurenčné pre tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku namietateľa, v predmetnom konaní neboli posudzované, avšak vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 12 boli naplnené všetky kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

JUDr. Svetozár Juran, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika  
VRBA & PARTNERS, Sliezska 9, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika