



Banská Bystrica 2. 7. 2015  
POZ 1804-2013/Z-289-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1804-2013 s názvom SVET BEZPEČIA z 1.10.2013 prihlasovateľa NAM systém, a.s., U Pošty 1163/13, 73564 Havířov - Horní Suchá, CZ, ktorého v konaní zastupuje MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 26.11.2013 a 19.3.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c/ je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti z 26.11.2013 uviedol, že výlučne slovné označenie „SVET BEZPEČIA“ prihlasované pre tovary „*prístroje a nástroje na diaľkový prenos dát a informácií, prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje na meranie, signalizovanie a kontrolu činností programovateľných riadiacich terminálov, najmä na riadenie elektronických, zabezpečovacích a poplašných zariadení proti odcudzeniu motorových vozidiel a proti krádežiam a nežiaducim vniknutiam do priemyselných a obytných objektov, najmä imobilizéry, alarmy, lokátory, satelitné a mobilné komunikačné prístroje a zariadenia určené najmä na ochranu a sledovanie dopravných prostriedkov a mobilných objektov, ich navigáciu, ovládanie, meranie a platenie, hardwarové a softwarové systémy na zabezpečenie mobilných a imobilných objektov proti vniknutiu alebo krádežiam*“ v triede 9, „*zabezpečovacie poplašné zariadenia (alarmy) do vozidiel, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia na sledovanie vozidiel, elektronické zabezpečovacie a poplašné zariadenia proti poškodeniu a odcudzeniu vozidiel*“ v triede 12 a služby „*reklamná a propagačná činnosť, činnosti zahrnujúce záznam, prepis, vypracovanie zhromažďovania, aktualizovanie, prenášanie, systemizovanie písomných, zvukových a obrazových oznámení a záznamov, služby obsahujúce distribúciu a propagačné oznámenia, štatistické informácie*“ v triede 35, „*inštalácia, servis, opravy a údržba rádiokomunikačných zariadení a systémov, najmä systémov na sledovanie vozidiel a ostrahu imobilných a mobilných objektov*“ v triede 37, „*získavanie a šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej, dátovej alebo výpočtovej siete, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, satelitov alebo káblov, vyhodnotenie signálov zo snímačov a ovládacích zariadení, komunikácia pomocou terminálov alebo*

*počítačov, prevádzkovanie dátovej siete, prenájom telekomunikačných zariadení, poradenstvo v oblasti telekomunikačnej techniky“ v triede 38, „projektová činnosť v oblasti návrhov a vývoja počítačového hardwaru a softwaru, vývoj výrobkov na elektronické zabezpečovacie a komunikačné domové systémy, elektronické systémy na zabezpečenie automobilov, vývoj zdravotníckych monitorovacích systémov na sledovanie telesných funkcií osôb, inštalácia počítačových programov súvisiaca najmä s poplašnými zariadeniami, detektormi, svetelnou signalizáciou a zabezpečovacími zariadeniami proti krádežiam, inštalácia kódovania a dekódovania zabezpečovacích systémov, poradenstvo v oblasti počítačového softwaru a hardwaru, údržba počítačových programov“ v triede 42 a „služby zaisťujúce ostrahu majetku a osôb, najmä vyhľadávanie a sledovanie dopravných prostriedkov, mobilných a imobilných objektov“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemá ako celok rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisuje účel a zameranie prihlasovaných tovarov a služieb a súvisiacich tovarov a služieb. Úrad skonštatoval, že predmetné označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na oblasť bezpečia, napríklad ako prevencia proti odcudzeniu, vlámaniu, vykradnutiu alebo za účelom docieľenia bezpečia. Uvedené vyplýva z významu slov tvoriacich označenie, konkrétne slovo „svet“ je vo význame okruh, pole, sféra a slovo „bezpečie“ je pomenovaním pre bezpečné miesto (In.: SLEX99).*

Úrad ďalej uviedol, že opisné označenia vzhľadom na ich všeobecnosť majú za následok nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, teda schopnosti označenia odlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od rovnakých tovarov a služieb iných subjektov. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

**Prihlasovateľ** v odpovedi doručenej úradu 6.10.2014 vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom úradu, keď uviedol, že predmetné označenie používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky POZ 1804-2013 rozlišovaciu spôsobilosť, a teda podľa prihlasovateľa môže byť zapísané do registra ochranných známok. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť NAM systém, a.s. je českým výrobcom bezpečnostných technológií určených na monitorovanie objektov a vozidiel, ktorá na trhu bezpečnostných technológií pôsobí už 24 rokov. Jej zákazníkmi sú napríklad súkromné bezpečnostné agentúry, mestská polícia, hasiči, priemyselné podniky. V Slovenskej republike spoločnosť NAM systém, a.s. vlastní od roku 2009 dcérsku spoločnosť NAM Slovakia s.r.o., ktorá poskytuje obdobné služby pre slovenských zákazníkov. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasované označenie nadväzuje na označenie „Svet bezpečí“, ktoré je používané a zapísané ako ochranná známka v Českej republike (OZ č. 325085). Prihlasovateľ taktiež uviedol, že projekt „SVET BEZPEČIA“ bol v Slovenskej republike prvýkrát prezentovaný na obchodnej akcii dňa 4.10.2012, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 súkromných bezpečnostných agentúr. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že spoločnosť NAM systém, a.s. zakúpila v roku 2011 domény [www.svetbezpecia.sk](http://www.svetbezpecia.sk) a [www.svetbezpecia.net](http://www.svetbezpecia.net).

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil doklady, ktoré podľa neho v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona preukazujú nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, a to konkrétne:

- výpis z registra ÚPV ČR (OZ č. 325085 „Svet bezpečí“),
- webový portál [www.svetbezpecic.cz](http://www.svetbezpecic.cz),
- výpis o registrácii domén [www.svetbezpecia.sk](http://www.svetbezpecia.sk) a [www.svetbezpecia.net](http://www.svetbezpecia.net),
- obchodné materiály – letáky, krabice na produkty s logom „Svet BEZPEČIA“;
- potlač krabíc, v ktorých sú dodávané súpravy zabezpečenia,
- faktúry za grafické práce od grafického štúdia OLMÍ.

Úrad listom z 19.3.2015 prihlasovateľovi oznámil, že prihlasované označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy všetky jeho vyjadrenia a doložené doklady. Stanovisko úradu však napriek tomu zostalo nezmenené, a to, že výlučne slovné označenie „SVET BEZPEČIA“ (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) nemá ako celok vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 12, 35, 37, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože relevantnej spotrebiteľskej verejnosti poskytuje informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované tovary a služby zamerané na oblasť bezpečia, resp. poskytujúce a zaisťujúce bezpečnosť, ochranu, istotu. Uvedenú skutočnosť potvrdila aj odpoveď prihlasovateľa zo 6.10.2014, v ktorej prihlasovateľ uviedol, že pod predmetným označením sú poskytované bezpečnostné technológie určené na monitorovanie objektov a vozidiel.

V tejto súvislosti úrad taktiež uviedol, že slovné označenie je opisné, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje povahu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32 a rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 34). Z uvedeného je zrejmé, že slovné označenie „SVET BEZPEČIA“ je ako celok opisné vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 9, 12 a 45 (napr. hardwarové a softwarové systémy na zabezpečenie mobilných a imobilných objektov proti vniknutiu alebo krádežiam, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia na sledovanie vozidiel, elektronické zabezpečovacie a poplašné zariadenia proti poškodeniu a odcudzeniu vozidiel, služby zaisťujúce ostrahu majetku a osôb) a súvisiacim službám v triedach 35, 37 a 38 (napr. štatistické informácie, inštalácia, servis, opravy a údržba rádiokomunikačných zariadení a systémov, šírenie informácií a správ prostredníctvom telekomunikačnej, dátovej alebo výpočtovej siete, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky, satelitov alebo káblov, vývoj výrobkov na elektronické zabezpečovacie), čo vyplýva zo skutočnosti, že minimálne na základe jedného z významov prihláseného označenia môže relevantná spotrebiteľská verejnosť očakávať pod takýmto označením tovary a služby zabezpečujúce bezpečnosť. Z hľadiska konštatovania zápisnej výluky je postačujúce, keď označenie „SVET BEZPEČIA“ poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aspoň jeden logický význam opisujúci tovary a služby, ktoré dané označenie má označovať.

Úrad ďalej uviedol, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlišiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlišiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známok.

Čo sa týka ochrannej známky „Svět bezpečí“ zapísanej v Českej republike v roku 2012, úrad uviedol, že každé jednotlivé konanie o prihláške ochrannej známky je samostatným správnym konaním, v ktorom úrad rozhoduje na základe správnej úvahy s ohľadom na skutkový stav a špecifiká konkrétneho prípadu. Poukazovanie na iné tuzemské či zahraničné konania (aj pred Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky) je preto právne bezvýznamné, keďže každý prípad je špecifický a musí sa posudzovať na základe konkrétnych faktov a skutočností viažucich sa ku konkrétnemu označeniu. Možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky sa musí posudzovať výlučne na základe zákona o ochranných známkach platného na území Slovenskej republiky a nie na základe postupu iných známkových úradov, ktorých legislatíva v tejto oblasti môže byť odlišná. To znamená, že samotná skutočnosť, že zápisný úrad jedného z členských štátov, a to konkrétne Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky zapísal slovné označenie „Svět bezpečí“ ako ochrannú známku do registra pod číslom zápisu 325085 bez vznesenia námietok z titulu zápisnej nespôsobilosti, automaticky neznamená, že úrad je povinný v rovnakej veci postupovať rovnako, a to aj s ohľadom na aproximáciu právnych predpisov v oblasti ochranných známok.

Pokiaľ ide o doložené doklady, úrad uviedol, že predmetné doklady nepreukázali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona, pretože konkrétne výpis o registrácii domén [www.svetbezpecia.sk](http://www.svetbezpecia.sk) a [www.svetbezpecia.net](http://www.svetbezpecia.net) informuje len o existencii týchto domén, resp. je dôkazom o tom, že dané domény boli zaregistrované pre spoločnosť NAM systém, a.s. a NAM Slovakia s.r.o., ale z dokladu nie je zrejma napr. návštevnosť alebo obsah domén. Doklad - webový portál [www.svetbezpeci.cz](http://www.svetbezpeci.cz) neobsahuje prihlasované označenie „SVET BEZPEČIA“, a teda tento doklad nie je možné akceptovať. Obchodné materiály na produkty s logom „Svet BEZPEČIA“ taktiež nie je možné uznať ako doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre prihlasované označenie, pretože tieto doklady nie sú datované. Faktúry za grafické práce od grafického štúdia OLMÍ nie sú dôkazom o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, pretože doložené faktúry sa vzťahujú k územiu Českej republiky a vyjadrujú len obchodný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom.

Úrad skonštatoval, že doložené doklady nepreukázali dostatočný rozsah, objem a intenzitu používania, a preto nemohol dospieť k záveru, že prihlásené označenie bolo na trhu používané v takej miere (intenzita a celoplošnosť používania na území Slovenskej republiky), aby sa v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti stalo pre prihlasovateľa príznačným, t. j. aby nadobudlo pre prihlasovateľa rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad taktiež uviedol, že doložené doklady nepreukázali aká veľká časť relevantnej verejnosti

sa reálne s označením „SVET BEZPEČIA“ stretla, ani to, či toto označenie je vnímané ako ochranná známka prihlasovateľa.

Úrad ďalej uviedol, že na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním je v danom prípade potrebné zobrať do úvahy okrem iného také faktory, ako sú: podiel označenia na trhu, intenzitu, územný rozsah a trvanie používania tohto označenia, objem investícií vynaložených podnikom na jeho reklamu, veľkosť záujmovej skupiny, ktorá vďaka označeniu identifikuje tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, rovnako ako vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesionálnych združení (rozsudok Európskeho Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004 vo veci T-396/02, August Storck KG vs. OHIM).

Označeniu, ktoré je nedištinkatívne (t.j. bez rozlišovacej spôsobilosti) možno priznať ochranu, ak prihlasovateľ preukáže, že toto označenie bolo pred dátumom podania prihlášky v spojitosti s prihlasovateľom, prihlasovanými tovarmi a službami a územím Slovenskej republiky používané v takej miere, že si ho spotrebiteľská verejnosť spája práve s prihlasovateľom. Kritériami pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť sú najmä relevantná časť verejnosti, percentuálny podiel na trhu, intenzita používania označenia, dĺžka používania označenia, množstvo vynaložených investícií na reklamu.

Úrad na záver uviedol, že predmetné označenie naďalej považuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona za nespôsobilé pre zápis do registra ochranných známk pre prihlasované tovary a služby uvedené v triedach 9, 12, 35, 37, 38, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 26.5.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru známk a dizajnov

Doručiť:  
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.  
P.O. Box 56  
850 07 Bratislava 57