




Banská Bystrica 17. 3. 2020
OZ 245648/I-11-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Securitas AB, P. O. Box 12307, SE-102 28, Štokholm, Švédске kráľovstvo, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06




Bratislava 5, (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 245648  majiteľa Securitas s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 245648 za neplatnú sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 22. 2. 2019 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 245648



 za neplatnú (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2, písm. b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 603811 „SECURITAS“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby v triede 42, ktoré sú podľa porovnania navrhovateľa zhodné so službami zapísanými v triede 45 napadnutej ochrannej známky.

V ďalšej časti návrhu navrhovateľ porovnal napadnutú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska a zdôraznil, že má vytvorený známkový rad založený na slovnom prvku „SECURITAS“, pričom sú tieto ochranné známky zapísané aj pre poskytovanie bezpečnostných služieb.

Pri vizuálnom porovnaní označení navrhovateľ uviedol, že sú tvorené zhodným slovným prvkom „SECURITAS“ a aj pri zvážení skutočnosti, že napadnutá ochranná známka je doplnená obrazovým prvkom v tvare orla s rozprestretými krídlami, t. j. prvkom, ktorý do veľkej miery charakterizuje poskytované služby, možno považovať porovnávané označenia za zameniteľné. Navrhovateľ uviedol, že spotrebiteľ nemá tendenciu analyzovať označenia a s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude orientovať podľa slovného prvku „SECURITAS“, ktorý je v danom prípade zhodný.

Fonetické porovnanie navrhovateľ uzavrel konštatovaním zhodnosti, keďže v oboch označeniach bude reprodukován zhodný slovný prvok *securitas*.

Rovnaký záver o zhodnosti navrhovateľ vyslovil aj pri sémantickom porovnaní označení, keďže slovný prvok *securitas*, ktorým sú sporné označenia tvorené, vyvoláva u spotrebiteľa asociáciu so zhodným významom, ktorý je v prípade označenia napadnutej ochrannej známky podporený aj obrazovým prvkom – orlom s rozťahnutými krídlami.

Ďalej sa navrhovateľ vo vyjadrení venoval rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky „SECURITAS“. Uviedol, že spoločnosť Securitas AB (navrhovateľ) patrí dlhodobo medzi svetových lídrov v oblasti bezpečnostných služieb. Spoločnosť bola založená v roku 1934 vo Švédsku a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 52 krajinách prostredníctvom svojich dcérskych spoločností. Spoločnosť zamestnáva viac ako 310 000 zamestnancov s obrátom okolo 65,7 miliárd švédskych korún (údaje z roku 2013) a jeho podiel na trhu bezpečnostných služieb v Európe predstavuje 50 % celkových tržieb.

V Slovenskej republike pôsobí navrhovateľ od roku 1991 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, najskôr pod obchodným menom FENIX International s. r. o. a od 8.4.2009 pod obchodným menom SECURITAS SK s. r. o. Táto spoločnosť sa stala najväčšou bezpečnostnou agentúrou na českom a slovenskom trhu z pohľadu ekonomického aj z pohľadu počtu zamestnancov.

Navrhovateľ predložil výročné správy od roku 1997 až do roku 2013, ktoré preukazujú faktický aj územný rozsah poskytovaných bezpečnostných služieb pod označením „SECURITAS“, zisky dosiahnuté z poskytovania takto označených služieb, náklady na propagáciu a iné informácie, z ktorých je zrejmé, že v masívnom rozsahu poskytuje bezpečnostné služby, a to nie len na území EÚ, ale aj po celom svete.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ skonštatoval, že prostredníctvom dlhodobého a rozsiahleho používania označenia „SECURITAS“ v Európskej únii nadobudla jeho spoločnosť Securitas AB, ako aj jeho slovná ochranná známka EÚ „SECURITAS“ dobré meno, a tým aj zvýšenú rozlišovacu spôsobilosť pre služby v oblasti bezpečnosti. Spotrebiteľia v Európskej únii si tak označenie „SECURITAS“ jednoznačne spájajú so spoločnosťou navrhovateľa a ním poskytovanými službami. Na podporu svojich tvrdení o známosti a dobrom mene označenia „SECURITAS“ navrhovateľ predložil aj rozsudok švédskeho Najvyššieho súdu z roku 1989, v ktorom súd potvrdil, že označenie „SECURITAS“ má dobré meno.

Navrhovateľ ďalej predložil svedeckú výpoveď právneho zástupcu spoločnosti Securitas AB, p. Henrika Z., v ktorej je uvedené, že v roku 2013 bola spoločnosť navrhovateľa druhá najväčšia súkromná spoločnosť poskytujúca bezpečnostné služby na svete. Spoločnosť je hlavným dodávateľom ochrany, monitoringu alarmom a iných bezpečnostných služieb v krajinách, ako sú Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Srbsko či Slovensko. Právny zástupca p. Henrik Z. ďalej poukázal, že spoločnosť navrhovateľa dostala povolenie použiť časti štúdie vykonanej spoločnosťou Freedomia Groupe, Inc., na preukázanie, že ochranné známky „SECURITAS“ majú dobré meno v oblasti bezpečnosti v Európskej únii a sú známe po celom svete. V správe je ďalej uvedené, že ochranné známky so slovným prvkom „SECURITAS“ boli zapísané vo viac ako 110 krajinách sveta pre rôzne tovary a služby.

V Priemyselnej štúdii týkajúcej sa svetových bezpečnostných služieb z roku 2014, vypracovanej spoločnosťou The Freedomia Group, Inc., USA, bolo uvedené, že spoločnosť navrhovateľa patrí medzi svetových lídrov v oblasti bezpečnostných služieb.

Navrhovateľ tiež predložil reklamné materiály určené pre Belgicko, Fínsko a Poľsko, zamestnanecké noviny vydávané navrhovateľom a článok z nemeckých novín Handelsblatt, ktorý vyšiel 20.5.2008 a informuje o prevzatí nemeckej spoločnosti G4S navrhovateľom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ skonštatoval existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou a tiež nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti medzi týmito ochrannými známkami vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Podľa názoru navrhovateľa je pravdepodobné, že spotrebiteľia budú napadnutú ochrannú známku mylne vnímať ako ďalšiu z radu ochranných známk navrhovateľa.

Navrhovateľ zdôraznil, že použitie slovného prvku „SECURITAS“ v napadnutej ochrannej známke v spojení s bezpečnostnými službami, ktoré sú zhodné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku „SECURITAS“ s dobrým menom, by bez náležitého dôvodu ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena tejto staršej ochrannej známky. Podľa názoru navrhovateľa sa snaží majiteľ prísť k výhodám, ktoré používanie zavedeného označenia prináša, a rovnako zastáva názor, že je veľmi nepravdepodobné, aby si majiteľ pôsobiaci v rovnakej oblasti služieb, neuvedomil, že označenie „SECURITAS“ je obchodným menom a ochrannou známkou patriacou spoločnosti Securitas AB.

V závere navrhovateľ zhrnul všetky svoje argumenty a uviedol, že označenie a podnikanie navrhovateľa



nemá iba miestny dosah. Zároveň podotkol, že keďže napadnutá ochranná známka je veľmi podobná obchodnému menu navrhovateľa Securitas AB a služby poskytované navrhovateľom sú úplne zhodné so službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, existuje veľká pravdepodobnosť na strane verejnosti spočívajúca najmä v pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky a obchodným menom navrhovateľa používaným v obchodnom styku dlhodobo a vo veľkom rozsahu.

V závere vyjadrenia navrhovateľ navrhol vyhlásiť ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané služby v triede 45.

Listom úradu z 5.6.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 12.8.2019 upozornil na súdne konanie a právoplatný rozsudok vydaný Okresným súdom Poprad č. k. 9Cb/236/2013-116 z 5.4.2016. Uviedol, že na spoločnosť majiteľa napadnutej ochrannej známky bola podaná žaloba na ochranu obchodného mena spoločnosťou Securitas SK s. r. o., Prievidza, ktorou sa spoločnosť domáhala toho, aby súd zaviazal žalovaného (majiteľa) zmeniť svoje obchodné meno tak, aby neobsahovalo slovo „Securitas“, ktoré považoval žalobca za zameniteľné so svojím obchodným menom. Súd žalobu zamietol. Majiteľ podotkol, že argumentácia žalobcu v uvedenom súdnom konaní bola založená na tých istých skutkových tvrdeniach, ktoré uvádza navrhovateľ v podanom návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, s ktorými majiteľ nesúhlasil ani v súdnom konaní a nesúhlasí s nimi ani v tomto konaní.

Tvrdenia navrhovateľa o tom, že spotrebiteľ si môže označenia zameniť, keďže nemá možnosť ich priamo porovnať vedľa seba, považuje majiteľ za fabulácie. Majiteľ zdôraznil, že v oblasti bezpečnostných služieb sa spotrebiteľ rozhoduje na základe referencií, odporúčaní či osobnej návštevy spoločnosti poskytujúcej služby.

Majiteľ poukázal na definíciu pojmu „securitas“ a jeho pôvod v latinskom jazyku a upozornil, že nemôže dôjsť k prisvojeniu tohto pojmu jedným subjektom.

K porovnaniu sporných označení majiteľ uviedol, že sa s ním nestotožňuje a považuje označenia za nepodobné, pričom z jeho strany v žiadnom prípade ani nešlo o snahu priblížiť sa k označeniu navrhovateľa.

Majiteľ vzhľadom na uvedené navrhol, aby bol návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietnutý v celom rozsahu ako nedôvodný a napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre všetky zapísané služby.

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.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie

starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.


Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny 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 návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 245648  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Securitas s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, Slovenská republika, s právom prednosti od 28.11.2013, bola 7.9.2017 zapísaná do registra ochranných známk pre služby v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 603811 „SECURITAS“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), platnou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 6, 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 45 – „*poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám*“.

Staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby:

v triede 42 – „*security and guard services*“ [bezpečnostné a strážne služby].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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 doplnujúci 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.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že zapísané služby „poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám“ v triede 45 napadnutej ochrannej známky sú zhodné so zapísanými službami v triede 42 „strážne a bezpečnostné služby“ staršej ochrannej známky (bezpečnostné služby zapísané v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zodpovedajú súčasnej triede 45 aktuálne platnej verzie Niceského triedenia).

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 245648)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 603811)



SECURITAS

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

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že označenie napadnutej obrazovej ochrannej známky je tvorené slovným prvkom „securitas“ nachádzajúcim sa v spodnej časti označenia. Slovný prvok je napísaný štylizovaným typom písma čiernej a oranžovej farby a je podčiarknutý dvomi vodorovnými čiarami v rovnakej farebnej kombinácii, v akej sú vyhotovené písmená. Prvé a posledné písmeno slova „securitas“ je oranžovej farby a predposledné písmeno „a“ v zvláštnom vyhotovení je doplnené oranžovou bodkou, čím bolo dosiahnuté, že písmeno „a“ pripomína oko s oranžovou zrenicou. Nad týmto slovným prvkom je umiestnený obrazový prvok, ktorý znázorňuje hlavu orla s oranžovou zrenicou a s rozťahnutými krídlami v čiernej farbe.

Staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „SECURITAS“.

K slovnému prvku „securitas/SECURITAS“, ktorý je súčasťou oboch označení, je potrebné uviesť, že pochádza z latinského jazyka a v preklade do slovenského jazyka znamená „bezpečie, bezpečnosť“. I keď latinský jazyk nie je jazykom v súčasnosti bežne používaným, v mnohom ovplyvnil viaceré európske jazyky, ktorých slovná zásoba obsahuje množstvo slov priamo odvodených od latinských termínov, čo platí aj v prípade slova „securitas“. Napriek tomu, že slovenský spotrebiteľ nemusí poznať priamo uvedené slovo, vzhľadom na vysokú podobnosť s jeho ekvivalentom v anglickom jazyku – *security* – s významom bezpečnosť, možno skonštatovať, že význam anglického slova mu bude známy a v rovnakom význame bude vnímať aj slovný prvok „securitas/SECURITAS“. Znalosť anglického slova *security* u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti je zrejmá aj vzhľadom na to, že sa s týmto slovom často stretáva v rôznych súvislostiach (napr. v spojení s poskytovanými bezpečnostnými službami, slovo sa tiež často používa v prostredí internetu, resp. v elektronickej komunikácii). Na základe uvedených skutočností možno uviesť, že slovo „securitas“ bude v mysli spotrebiteľov evokovať spojitosť s bezpečnostnými službami, so službami zameranými na zabezpečenie ochrany osôb či majetku, t. j. vo vzťahu ku kolíznym zapísaným službám slovo „securitas“ opisuje ich druh a zameranie. Na základe uvedeného možno uviesť, že slovo „securitas“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať vo vzťahu k bezpečnostným službám (kolízne služby) ako opisný prvok, resp. prvok s veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovnej staršej ochrannej známky a obrazovej farebnej ochrannej známky. Staršiu ochrannú známku tvorí slovo napísané veľkými písmenami v štandardnej úprave „SECURITAS“. Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným prvkom „securitas“ nachádzajúcim sa v jej spodnej časti a nad ním je umiestnený obrazový prvok. Obrazový prvok je umiestnený v centrálnej časti napadnutej ochrannej známky a svojou veľkosťou a grafickou úpravou je z vizuálneho hľadiska pre spotrebiteľa neprehliadnuteľný. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že porovnávané označenia obsahujú síce

zhodný slovný prvok „*securitas/SECURITAS*“, ale odlišujú sa výrazným obrazovým prvkom napadnutej ochrannej známky (hlava orla, rozťahnuté krídla orla, farebnosť), a tiež štylizovanou úpravou samotného slovného prvku a jeho farebným podčiarknutím.

Porovnávané označenia sú teda z vizuálneho hľadiska podobné len v nízkej miere, keďže použitie zhodného slovného prvku „*securitas/SECURITAS*“ je pri vizuálnom kontakte minimalizované výraznými odlišnosťami spočívajúcimi jednak v obrazovom prvku a rovnako tak v špecifickej úprave písma samotného zhodného slovného prvku so zachovaním rovnakej čierno – oranžovej farebnosti.

Z fonetického hľadiska je zrejmé, že staršia slovná ochranná známka bude spotrebiteľmi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka reprodukováaná ako „*sekuritas*“ a aj v prípade napadnutej ochrannej známky bude slovný prvok reprodukováaný ako „*sekuritas*“, t. j. zhodne, pretože je nepravdepodobné, aby bežný spotrebiteľ opisoval obrazový prvok, ak má súčasne k dispozícii čitateľný slovný prvok. Porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok *securitas* s konkrétnym významom *bezpečie, bezpečnosť, istota*. V slove *securitas* má svoj základ i anglické slovo *security* s rovnakým významom, ktoré je známe slovenskému spotrebiteľovi v súvislosti s bezpečnostnými službami či službami súvisiacimi s ochranou osôb a majetku. Slovo *securitas* tak vymedzuje význam staršej ochrannej známky, ktorá pozostáva výlučne z tohto slovného prvku, ale predmetný slovný prvok rovnako v podstatnej miere ovplyvní aj sémantiku napadnutej ochrannej známky. V napadnutej ochrannej známke je ďalej obrazový prvok - *orol* (znázornenie hlavy orla s okom a s rozťahnutými krídlami), ktorý možno vnímať ako zviera predstavujúce symbol sily, ostražitosti a ochrany. Vzhľadom na uvedené možno porovnávané označenia zo sémantického hľadiska považovať za podobné, keďže obsahujú slovný prvok so zhodným významom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámény, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámény, a ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámény možno konštatovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény 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.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby v triede 45 a staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre kolízne služby v triede 42, ktoré boli vyhodnotené ako služby zhodné so zapísanými službami napadnutej ochrannej známky. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej

verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb z oblasti bezpečnostných a strážnych služieb široká spotrebiteľská verejnosť, v rámci ktorej ich však budú využívať skôr právnické osoby ako jednotlivci. Uvedené tvrdenie vyplýva z toho, že bezpečnostné služby (najmä ochrana objektov) sú využívané najmä v rámci tzv. komerčnej bezpečnosti (ochrana prevádzok, podnikov a pod.). Keďže prostredníctvom týchto služieb si spotrebiteľia chránia či už seba alebo svoj majetok, ich výberu budú venovať vyšší stupeň pozornosti. Možno predpokladať, že skôr, ako si spotrebiteľ vyberie subjekt, od ktorého bude bezpečnostné služby požadovať, si uskutoční prieskum trhu s bezpečnostnými službami, pretože od daného subjektu bude očakávať maximálnu ochranu seba alebo svojho majetku. Relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tak budú tvoriť spotrebiteľia primerane pozorní a obozretní, u ktorých možno, ako už bolo uvedené, predpokladať vyššiu mieru pozornosti.

V predmetnom prípade slovný prvok „*securitas/SECURITAS*“, ako už bolo konštatované, predstavuje slovo z latinčiny, ktorého základ je prevzatý aj do anglického jazyka v podobe *security* vo význame bezpečnosť. Vzhľadom na častý výskyt slova *security*, napr. v internetovom prostredí v spojení ako napr. ESET Mobile Security, Magio Internet Security, Microsoft Security, Internet Security a iné, je spotrebiteľ s týmto slovom často konfrontovaný v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou, a preto možno skonštatovať, že vnímanie významu slova „*securitas*“ spotrebiteľom sa bude viazať len na bezpečnostné služby, ochranu, sledovanie a pod. Spotrebiteľ nemusí vnímať význam tohto slova len v súvislosti s bezpečnostnými či strážnymi službami poskytovanými veľkými bezpečnostnými agentúrami, ale ako už bolo uvedené, so slovným prvkom v zhodnom význame *bezpečnosť* sa spotrebiteľ stretáva aj pri zabezpečovaní ochrany či bezpečnosti svojich bežných individuálnych potrieb týkajúcich sa napr. komunikácie či financií (mobil, internet banking). Spoločný slovný prvok „*securitas/SECURITAS*“ možno tak vyhodnotiť ako prvok s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, ako prvok opisný vo vzťahu k bezpečnostným službám, t. j. ako prvok hovoriaci o druhu a zameraní služieb.



Z porovnania napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou

„*SECURITAS*“ vyplynulo, že sú podobné z vizuálneho hľadiska v nízkej miere, z fonetického hľadiska sú zhodné a zo sémantického hľadiska podobné. Uvedenú zhodnosť a podobnosť pritom vyvoláva slovný prvok „*securitas/SECURITAS*“, ktorý bol vyhodnotený ako prvok s obmedzenou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu ku kolíznym službám a spotrebiteľovi sa zjavným spôsobom ponúka prirodzenejšia cesta uchovania si obrazu v pamäti, hoci aj nedokonalého, v ktorom bezpečne bude dominovať obrazový prvok označenia napadnutej ochrannej známky, a to stvárnenie orla s krídlami – prvku výrazne štylizovaného a dosahujúceho priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. K slovnému prvku je nutné uviesť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, rozlišujúcimi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Možno teda uviesť, že pri zvážení už skôr uvedených argumentov (obrazový prvok, štylizované písmo, farebnosť, pričom spoločné slovo „*securitas/SECURITAS*“ má minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti), je spotrebiteľ schopný tieto odlišnosti vnímať a označenia si tak aj pri zvážení vyššieho stupňa pozornosti, nezameniť.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho staršia ochranná známka nadobudla dobré meno, a tým aj zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Úrad považuje za potrebné uviesť, že priznanie rozlišovacej spôsobilosti označeniu vo všeobecnosti znamená potvrdenie jeho schopnosti identifikovať tovary a služby, pre ktoré toto označenie požaduje ochranu alebo pre ktoré bola ochranná známka už zapísaná do registra, ako tovary a služby pochádzajúce od určitého subjektu, resp. schopnosť označenia odlišiť tovary alebo služby určitého subjektu od tovarov a služieb iných subjektov na trhu, pričom už aj nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti postačuje na to, aby označenie bolo schopné túto funkciu plniť. Stupeň rozlišovacej spôsobilosti označenia, resp. zapísanej ochrannej známky však bude mať význam v námietkových konaniach, resp. v konaniach o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú, v rámci ktorých bude namietateľ/navrhovateľ poukazovať na ochrannú známku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Ako už bolo uvedené, staršia ochranná známka pozostávajúca len z jedného slovného prvku „*SECURITAS*“, ide teda o ochrannú známku, ktorej inherentná (vnútorná) rozlišovacia spôsobilosť dosahuje len nízku mieru.

S ohľadom na uvedené je nevyhnutné vyhodnotiť, či staršia ochranná známka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nadobudla zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť na základe toho, že ju navrhovateľ používal, pretože by to mohlo ovplyvniť celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny sporných ochranných známok.

Zvýšená rozlišovacia spôsobilosť je spôsobilosť, ktorá prevyšuje vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom si vyžaduje rozpoznanie ochrannej známky zo strany podstatnej skupiny verejnosti, čím sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známy môže zvýšiť, a to aj vtedy, ak má malú alebo žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Povaha, faktory, dôkazy a posúdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti sú také isté ako v prípade dobrého mena, pričom vyžadovaný prah rozpoznania na zistenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti môže byť nižší v porovnaní s tým, aký sa vyžaduje na preukázanie dobrého mena.

Na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky „SECURITAS“ navrhovateľ predložil nasledovné dôkazy:

1. Zoznam ochranných známok navrhovateľa založený na slovnom prvku „SECURITAS“ alebo obrazovom prvku - obsahuje zapísané slovné a obrazové ochranné známky navrhovateľa so slovným prvkom „SECURITAS“ v rámci celého sveta pre rôzne tovary a služby, najmä pre služby v triedach 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. K tomuto dôkazu je potrebné uviesť, že zápisy ochranných známok do registra môžu nepriamo potvrdzovať medzinárodné rozšírenie značky, ale nemôžu bez iných dokladov rozhodujúcim spôsobom preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť či nadobudnutie dobrého mena (príloha č. 1).

2. Výročné správy navrhovateľa z rokov 1997 až 2013 – z predložených prekladov relevantných častí výročných správ možno uviesť, že poukazujú na územný rozsah poskytovaných bezpečnostných služieb navrhovateľa, rovnako tiež na zisky dosahované z bezpečnostných služieb či náklady na propagáciu služieb pod svojím obchodným menom SECURITAS AB, a to nie len na území EÚ, ale po celom svete. Z poslednej doloženej výročnej správy za rok 2013 vyplynulo, že príjmy navrhovateľa dosiahli takmer 67 miliárd švédskych korún, pričom podiel európskej divízie na príjmoch stúpol na 50 %. Výročné správy patria do kategórie interných materiálov spoločnosti a je veľmi nepravdepodobné, aby priemerná spotrebiteľská verejnosť prichádzala s nimi do kontaktu. Zároveň je potrebné k týmto dôkazom doplniť, že vo výročných správach sa ako identifikačný znak navrhovateľa nachádza vyobrazenie čierneho obdĺžnika obsahujúceho tri červené kruhy, pod ktorými je nápis „SECURITAS“. Toto vyobrazenie je umiestnené nie len na prvej strane výročných správ, ale je aj súčasťou rovnošiat zamestnancov spoločnosti navrhovateľa či jeho dopravných prostriedkov. Výročné správy obsahujú aj odkaz na navrhovateľa vo forme jeho obchodného mena Securitas AB (príloha č. 2 až 18).

3. Rozsudok Najvyššieho súdu vo Švédsku, T 159/87 z roku 1989 - samotná skutočnosť, že švédsky súd uznal dobré meno ochrannej známky „SECURITAS“, nemá na predmetný prípad významnejší vplyv, keďže konštatovanie dobrého mena staršej ochrannej známky vyplýva z podrobného posúdenia dôkazových materiálov predložených v konaní (príloha č. 19).

4. Kópiu svedeckej výpovede p. Henrika Z., zástupcu spoločnosti navrhovateľa – p. Henrik Z. vo výpovedi podpísanej 24.10.2017 skonštatoval, že spoločnosť navrhovateľa predstavuje jednu z najväčších bezpečnostných spoločností na svete s prevádzkami po celom svete. Spoločnosť Securitas AB je jednou z vedúcich spoločností poskytujúcich bezpečnostné služby v rámci EÚ (najmä vo Francúzsku, Holandsku, Španielsku, Nemecku, Švédsku a Poľsku), a je tiež dodávateľom ochrany, monitoringu alarmom, bezpečnostných konzultácií v krajinách ako napr. Chorvátsko, Česko, Estónsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko. V roku 2013 bola spoločnosť navrhovateľa druhou najväčšou súkromnou spoločnosťou poskytujúcou bezpečnostné služby na svete. Vo výpovedi zástupcu spoločnosti navrhovateľa uviedol tabuľku s údajmi o celkovom obrate navrhovateľa v rokoch 2010 až 2016, ktorý bol na úrovni 3 až 4 miliárd eur ročne. Aj tieto skutočnosti podľa vyjadrenia p. Henrika Z. preukazujú používanie a dobré meno ochranných známok navrhovateľa v Európe.

K samotnej svedeckej výpovedi je potrebné uviesť, že je datovaná mimo relevantného obdobia, ale zároveň poukazuje aj na fakty vzťahujúce sa na obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Ide o svedeckú výpoveď zástupcu navrhovateľa, a teda jej obsahom sú skutočnosti, ktoré tvrdí zamestnanec navrhovateľa, t. j. osoba, ktorá je zrejším spôsobom zainteresovaná v spore, a preto môže byť ovplyvnená osobnými záujmami. Svedecká výpoveď poskytuje údaje o úspešnosti spoločnosti navrhovateľa na trhu

bezpečnostných služieb, avšak vzhľadom na to, že ide o výpoveď zamestnanca navrhovateľa, je dôkazná hodnota tohto dokladu nižšia (príloha č. 20).

5. Kópie časti správy Freedomia Report z roku 2014 – správa predstavuje Priemyselnú štúdiu týkajúcu sa svetových bezpečnostných služieb vypracovanú spoločnosťou The Freedomia Report, Inc., USA. Zo správy navrhovateľ upozornil na časti, v ktorých sa píše o tom, že švédka spoločnosť Securitas AB podľa uvedených príjmov patrí na trhu bezpečnostných služieb medzi svetových lídrov. V roku 2013 bola spoločnosť druhým najväčším súkromným poskytovateľom bezpečnostných služieb s globálnym podielom 4,6 %. Zo správy ďalej vyplynulo, že spoločnosť v roku 2013 získala služby videodohľadu v Chorvátsku, Južnej Afrike a USA. V ďalšej časti správy je opísaný trh bezpečnostných služieb vo Švédsku, na ktorom okrem spoločnosti navrhovateľa pôsobia aj spoločnosti Loomis a Verisure. Spoločnosť Securitas AB bola vyzdvihnutá v poskytovaní integrovaných bezpečnostných služieb, t. j. kombinujúcich strážcov na mieste s monitorovacími systémami pomocou alarmu a videodohľadu. V závere je uvedená informácia o tom, že vo Švédsku poskytuje bezpečnostné služby približne 300 firiem, ale trhu dominuje spoločnosť Securitas AB (príloha č. 21 až 24).

6. Reklamné materiály navrhovateľa určené pre krajiny Belgicko, Fínsko a Poľsko, zamestnanecké noviny navrhovateľa a článok z novín Handelsblatt – ide o reklamné noviny „Securitas België“ (Belgicko), reklamné noviny „Teollisuuden turvallisuusratkaisut“ (Fínsko), reklamné noviny „We make the difference in security“ (Poľsko), zamestnanecké noviny z júna 2010 „Mitarbeiter Kurier“ (Nemecko), novinový článok o prevzatí nemeckej spoločnosti G4S spoločnosťou navrhovateľa v periodiku Handelsblatt z 20.5.2008. Predložené dôkazy patria do kategórie interných materiálov spoločnosti, s ktorými spravidla priemerná spotrebiteľská verejnosť neprichádza do kontaktu. Zároveň je potrebné uviesť, že na predmetných dokladoch sa ako identifikačný znak navrhovateľa nachádza vyobrazenie obdĺžnika s červenými kruhmi



a slovom SECURITAS. Predmetné logo sa nachádza na rovnošatách zamestnancov, aj na dopravných prostriedkoch, ktorých fotografie sú umiestnené v predložených materiáloch (prílohy č. 25 až 29).

Väčšinu predložených dôkazov možno považovať z časového hľadiska za relevantné, pretože sú z obdobia pred podaním prihlášky napadnutého označenia, t. j. pred 28.11.2013. Niektoré dôkazy sú datované neskorším dátumom, ale z ich obsahu je zrejme, že sa týkajú relevantného obdobia. Dôkazové materiály sa viažu ku krajinám Európskej únie.

Na účely preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“ navrhovateľ predložil prevažne doklady interného charakteru pochádzajúce od neho samotného (výročné správy, svedecká výpoveď, výtlačky zamestnaneckých novín), ktorých výpovedná hodnota vo vzťahu k preukázaniu zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti je veľmi sporná. Na základe týchto dôkazov možno jednoznačne skonštatovať, že navrhovateľ je obchodnou spoločnosťou pôsobiaca v oblasti bezpečnostných služieb vo viacerých krajinách, nie len v Európe. Spoločnosť Securitas AB bola založená v roku 1934 vo Švédsku. Z obsahu svedeckej výpovede vyplynulo, že v roku 2013 bola spoločnosť navrhovateľa druhou najväčšou súkromnou spoločnosťou poskytujúcou bezpečnostné služby na svete, s čím súvisí aj tabuľka s údajmi o celkovom obrate navrhovateľa v rokoch 2010 až 2016, ktorý bol na úrovni 3 až 4 miliárd eur ročne. Všetky tieto údaje sú podporené aj informáciami z výročných správ navrhovateľa. Predložené výročné správy z rokov 1997 až 2013 poskytujú ucelený obraz o zvyšovaní počtu zamestnancov spoločnosti Securitas AB, o rozširovaní jej pôsobnosti do krajín Európy a sveta, ale aj o zvyšovaní tržieb spoločnosti za poskytovanie bezpečnostných služieb na trhu. Na základe informácií uvedených v poslednej predloženej správe za rok 2013 možno skonštatovať, že spoločnosť Securitas AB zamestnávala už viac ako 117 000 zamestnancov a viac ako 800 pobočkových manažérov. Celkový príjem spoločnosti dosiahol v roku 2013 sumu 65 700 miliárd švédskych korún. Spoločnosť poskytovala bezpečnostné služby pre veľkých a stredných zákazníkov pod názvom Bezpečnostné služby Európa v 27 krajinách, a bezpečnostné služby pod názvom Letectvo v 14 krajinách. Dôkazy vypovedajú o tom, že spoločnosť navrhovateľa je lídrom na trhu bezpečnostných služieb v Európe vzhľadom na počet zamestnancov, rozsah pôsobnosti i finančné príjmy. Zároveň však tieto dôkazy



preukazujú používanie vyobrazenia, ktorého súčasťou je slovný prvok „SECURITAS“.

V dôkazoch ako svedecká výpoveď či výročné správy sa nachádzalo samostatne slovné označenie „SECURITAS“, t. j. staršia ochranná známka, len ako súčasť obchodného mena navrhovateľa Securitas AB, čo nemožno považovať za relevantné preukázanie používania staršej slovnej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným službám v triede 42, pretože kým obchodné meno odlišuje podnikateľské subjekty na trhu, tak úlohou ochrannej známky je odlišiť nimi poskytované tovary alebo služby na trhu.

Rovnako predložené zamestnanecké noviny navrhovateľa a článok z novin Handelsblatt (reklamné noviny „Securitas België“ (Belgicko), reklamné noviny „Teollisuuden turvallisuuksratkaisut“ (Fínsko), reklamné noviny „We make the difference in security“ (Poľsko), zamestnanecké noviny z júna 2010 „Mitarbeiter Kurier“ (Nemecko), novinový článok v periodiku Handelsblatt z 20.5.2008) patria do kategórie interných materiálov spoločnosti, s ktorými spravidla priemerná spotrebiteľská verejnosť neprichádza do kontaktu. Zároveň je potrebné uviesť, že na predmetných dokladoch sa ako identifikačný znak navrhovateľa nachádza



vyobrazenie obdĺžnika s červenými kruhmi a slovom „SECURITAS“. Predmetné vyobrazenie sa nachádza tiež na rovnošatách zamestnancov spoločnosti navrhovateľa, na jeho dopravných prostriedkoch, ktorých fotografie sú umiestnené v týchto materiáloch.

Priemyselnú štúdiu vypracovanú spoločnosťou The Freedomia Report, Inc., USA, týkajúcu sa svetových bezpečnostných služieb, možno považovať za dôkazový prostriedok pochádzajúci z nezávislého zdroja. Správa upozorňuje, že v roku 2013 bola spoločnosť navrhovateľa druhým najväčším súkromným poskytovateľom bezpečnostných služieb s globálnym podielom 4,6 %, a tiež na to, že spoločnosť v roku 2013 získala služby videodohľadu v Chorvátsku, Južnej Afrike a USA. Obsah štúdie ďalej vypovedá o hodnote a postavení spoločnosti navrhovateľa Securitas AB na trhu bezpečnostných služieb nie len vo Švédsku, ale aj vo svete, avšak neposkytuje informáciu o vnímaní staršej ochrannej známky „SECURITAS“ spotrebiteľskou verejnosťou na relevantnom trhu v oblasti sporných služieb.

Po posúdení predložených dôkazov na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“ je zrejmé, že navrhovateľ sa v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných



služieb prezentuje kombinovaným označením . Slovo „SECURITAS“ sa na predložených dôkazoch vyskytuje ako súčasť loga (výročné správy, reklamné materiály, zamestnanecké noviny, rovnošaty zamestnancov, dopravné prostriedky a pod.) alebo ako súčasť obchodného mena navrhovateľa Securitas AB. Možno teda uviesť, že spotrebiteľ v súvislosti so službami navrhovateľa nevníma samostatne prvok „SECURITAS“, ale vníma ho v spojení s obrazovým prvkom pozostávajúcim z čierneho obdĺžnika s výraznými červenými kruhmi, v rámci ktorého je umiestnený slovný prvok „SECURITAS“. Obrazový prvok nie je možné považovať za zanedbateľný, teda taký, ktorý by si spotrebiteľ nevšimol. Naopak, ide o prvok pomerne výrazný, s podstatným vplyvom na rozlišovaciu spôsobilosť označenia, ktorý v spojení so slovným prvkom vyhodnoteným ako prvok s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k bezpečnostným službám, bude z tohto spojenia dominovať a pomáhať spotrebiteľovi v orientácii na trhu pri výbere bezpečnostných služieb.

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že slovný prvok „SECURITAS“ tvoriaci staršiu ochrannú známku nebudú priemerní spotrebiteľia pri výbere bezpečnostných či strážnych služieb vnímať samostatne, ale vždy ako súčasť označenia aj s obrazovým prvkom, t. j. spotrebiteľská verejnosť nedokáže identifikovať služby navrhovateľa len podľa slovného prvku „SECURITAS“. Na spotrebiteľa tak bude vizuálne vplyvať kombinácia slovného prvku „SECURITAS“ v úzkej spojitosti s obrazovým prvkom, pričom táto ich vzájomná kombinácia (celkový dojem) je značne odlišná od dojmu, ktorý vzbudzuje napadnutá ochranná známka obsahujúca síce rovnaký slovný prvok, ale sprevádzaný celkom odlišným obrazovým prvkom (zobrazenie orla).

Aj zo skutočnosti, že v ochranných známkach svojho známkového radu, na ktorý upozornil navrhovateľ, používa navrhovateľ okrem slovného prvku aj obrazový prvok, ktorý spája tieto ochranné známky (grafický prvok obdĺžnika s tromi kruhmi umiestnenými vedľa seba) a tento prvok umiestňuje na firemných materiáloch, rovnošatách zamestnancov, dopravných prostriedkoch, reklamných materiáloch aj faktúrach, možno usúdiť, že tento obrazový prvok má podstatný vplyv, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známk navrhovateľa. Zároveň je nutné uviesť, že pri posúdení existencie známkového radu je

skutočnosť týkajúca sa samotnej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku, na ktorom by mal byť známkový rad založený veľmi dôležitým faktorom. Nemožno totiž založiť známkový rad na slovnom prvku, ktorý nedisponuje rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne disponuje minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou tak, ako je to v predmetnom prípade.

Možno konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky používaním, ktoré by zvýšilo jej minimálnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, preto je potrebné rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky považovať za nízku.

Napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka obsahujú spoločný slovný prvok „securitas/SECURITAS“, tento má však v označení napadnutej ochrannej známky osobitú grafickú úpravu a sprevádza ho obrazový prvok znázorňujúci hlavu a krídla orla, ktorý je umiestnený nad slovným prvkom, pričom nemožno opomenúť jeho výrazné postavenie v označení, čo má za následok, že tento obrazový prvok podstatným spôsobom ovplyvní nielen vizuálny, ale aj celkový vnem označenia. Hoci navrhovateľ argumentoval, že obrazový prvok napadnutej ochrannej známky má rovnako nízky alebo bezvýznamný vplyv oproti slovnému prvku, je zrejme, že obrazový prvok nie je v porovnaní so slovným prvkom bezvýznamný, je primerane veľký, zložitejšie štylizovaný, je farebný a určite nie je prehliadateľný a zanedbateľný, a teda ovplyvňuje celkový dojem. Celkový dojem napadnutej ochrannej známky ovplyvnený obrazovým prvkom orla a grafickou a farebnou úpravou slovného prvku „SECURITAS“ tak bude v konečnom dôsledku dostatočne odlišný od celkového dojmu staršej ochrannej známky navrhovateľa tvorenej výlučne slovným prvkom „SECURITAS“.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámery, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámery, a ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámery možno konštatovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

Vzhľadom na uvedené, aj napriek konštatovanej zhode služieb zapísaných pre napadnutú ochrannú známku a pre staršiu ochrannú známku a použítí zhodného slovného prvku „securitas/SECURITAS“, možno v tomto prípade vylúčiť pravdepodobnosť zámery napadnutej obrazovej ochrannej známky a staršej slovnej ochrannej známky.

V predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými označeniami, a to vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku staršej ochrannej známky a vzhľadom na ďalší dištinkatívny prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku, ktorý je spôsobilý predstavu o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení napriek ich slovnému prvku „securitas/ SECURITAS“ výrazne narušiť. Slovný prvok s minimálnou úrovňou rozlišovacej spôsobilosti doplnený v prípade napadnutej ochrannej známky o ďalší dostatočne rozlišujúci prvok nie je v predmetnom prípade spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide len o ďalšie označenie navrhovateľa.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať také používanie staršej slovnej ochrannej známky, ktoré by viedlo k nadobudnutiu jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, a preto takáto zvýšená rozlišovacia spôsobilosť nemohla byť ani zohľadnená v rámci posúdenia podmienok stanovených v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. a návrhu podanému v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod.

Zároveň z posúdenia všetkých uvedených skutočností je tiež zrejme, že neboli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto možno podaný návrh na vyhlásenie ochrannej známky na základe tohto ustanovenia považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ konštatoval, že staršia ochranná známka je na území EÚ používaná, má dobrú povest' a spĺňa aj kritériá ochrannej známky s dobrým menom. Uviedol, že napadnutá ochranná známka by bola na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu a neoprávnene by ťažila z dobrého mena staršej ochrannej známky navrhovateľa, čím by bola znížená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky.

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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.


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. S cieľom posúdiť stupeň 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок Európskej únie k územiu Európskej únie. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 28.11.2013.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil dôkazy, ktoré už boli posúdené v súvislosti s preukazovaním nadobudnutia jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti. Bolo zistené, že predložené dôkazy navrhovateľa nepreukázali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej slovnnej ochrannej



známky „SECURITAS“, keďže dôkazy obsahovali obrazové vyobrazenie , a teda spotrebiteľská verejnosť nevnímala označenie zodpovedajúce samotnej staršej slovnnej ochrannej známke „SECURITAS“, t. j. forme, v akej bola staršia ochranná známka zapísaná do registra ochranných znáмок EÚ (slovná ochranná známka „SECURITAS“). Navyše väčšina predložených dôkazov predstavovala interné materiály navrhovateľa, z obsahu ktorých síce vyplynulo, že spoločnosť navrhovateľa zastáva významné postavenie medzi poskytovateľmi bezpečnostných služieb nie len vo Švédsku, ale aj v Európe, avšak na preukázanie dobrého mena slovnnej ochrannej známky „SECURITAS“ tieto doklady nie je možné považovať za dostatočné.

Keďže navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal dôkaznými prostriedkami nadobudnutie dobrého mena jeho staršej slovnej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, úrad ďalej neskúmal ostatné náležitosti a podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa o existencii dobrého mena aj pri obchodnom mene jeho spoločnosti Securitas AB je nutné uviesť, že na úspešné uplatnenie ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach musí byť okrem iných naplnená zákonná podmienka spočívajúca v tom, že namietateľ/navrhovateľ v podaných námietkach/návrhu namieta staršou ochrannou známkou, ktorá je v čase posudzovania námietok/návrhu, už zapísaná do registra ochranných známk, čo v prípade argumentácie obchodným menom nie je splnené.

Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a návrh možno z tohto dôvodu považovať za nedôvodný.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Pokiaľ ide o uplatnený dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, tento dáva navrhovateľovi možnosť brániť sa proti zásahu do jeho starších práv, ktoré spočívajú v právach k staršiemu nezapísanému označeniu (t. j. k označeniu, ktoré nie je registrované, ale právo k nemu vzniklo samotným používaním označenia v obchodnom styku). Pre úspešné uplatnenie § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je nevyhnutné súčasné, kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení. Okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, a z toho vyplývajúcej pravdepodobnosti zámery je navrhovateľ povinný preukázať, že mu pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky, ktoré nemá len miestny dosah a ktoré umožnilo, aby sa toto označenie vžilo pre tovary alebo služby svojho užívateľa – navrhovateľa. Predpokladom toho, aby sa označenie vžilo pre tovary alebo služby konkrétneho subjektu, je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, proti ktorej návrh smeruje (v danom prípade z obdobia pred 28.11.2013), resp. musia osvedčovať skutočnosť patriace do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu navrhovateľa.

Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu

V zmysle tohto ustanovenia je navrhovateľ okrem iného povinný preukázať, že mu vzniklo právo k nezapísanému označeniu „Securitas AB“ (obchodné meno) pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo, aby sa toto označenie vžilo

pre tovary alebo služby svojho užívateľa – navrhovateľa, pričom musí preukázať, že toto označenie nemá len miestny dosah.

Navrhovateľ naplnenie tejto podmienky predmetného ustanovenia preukazoval dôkazmi, ktoré už boli posúdené skôr. Ide o dôkazy - zoznam ochranných známk navrhovateľa, výročné správy navrhovateľa z rokov 1997 až 2013, rozsudok Najvyššieho súdu vo Švédsku, T 159/87 1989, kópiu svedeckej výpovede p. Henrika Z., zástupcu spoločnosti navrhovateľa, kópie časti správy Freedomia Report z roku 2014, reklamné materiály navrhovateľa určené pre krajiny Belgicko, Fínsko a Poľsko, zamestnanecké noviny navrhovateľa a článok z nemeckých novín Handelsblatt. Je nutné zdôrazniť, že z predložených dôkazov nevyplýva ich nadviazanosť na územie Slovenskej republiky, t. j. nepreukazujú skutočnosť, že by sa nezapísané označenie (obchodné meno navrhovateľa) používalo na území Slovenskej republiky takým spôsobom, aby bolo možné konštatovať, že toto označenie sa vžilo pre služby navrhovateľa. Navrhovateľ len uviedol v návrhu, že jeho spoločnosť vznikla v roku 1934 vo Švédsku a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 52 krajinách prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pričom v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti, najskôr pod obchodným menom FENIX International s. r. o., a od 8.4.2009 pod obchodným menom SECURITAS SK s. r. o. Tieto svoje tvrdenie navrhovateľ dôkazmi nepreukázal, pretože predložené dôkazy sa neviažu na územie Slovenskej republiky, pričom predpokladom toho, aby označenie vzniklo právo pre tovary alebo služby konkrétneho subjektu, je také používanie, ktorým preukáže, že mu pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku na území Slovenskej republiky. Z preložených dokladov nie je možné predmetné skutočnosti zistiť.

Ochrana nezapísanému označeniu sa teda poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo navrhovateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, ak napadnutá ochranná známka a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti alebo asociácie napadnutej ochrannej známky s nezapísaným označením alebo s iným označením, ktoré je používané v obchodnom styku v rozsahu prekračujúcom miestny dosah. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto dôvodu spočíva na navrhovateľovi.

Keďže nebola naplnená podmienka získania práva k nezapísanému označeniu (obchodnému menu) „Securitas AB“ pre tovary a služby navrhovateľa, ktorá predstavuje jednu z kumulatívnych zákonných podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ostatné zákonné podmienky (zhodnosť, resp. podobnosť označení, zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb, prípadne nie len miestny dosah) neboli v danom prípade podrobne posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie, a predmetný návrh založený na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach možno považovať za nedôvodný.

Vzhľadom na uvedené 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Securitas s. r. o.
Okružná 761/25
058 01 Poprad

