



Banská Bystrica 19. 6. 2017  
POZ 2231-2013/II-42-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 15. júla 2015 namietateľom Securitas AB, P. O. Box 12307, 102 28 Štokholm, Švédsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2231-2013/N-74-2015/Sto z 8. júna 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „securitas“, č. spisu POZ 2231-2013, do registra ochranných známkov, prihlasovateľa Securitas s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 2231-2013/N-74-2015/Sto z 8. júna 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2231-2013/N-74-2015/Sto z 8. júna 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „securitas“, č. spisu POZ 2231-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známkov. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokových služieb v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známkov platných na území Slovenskej republiky tvoriacich známkový rad založený na slovnom prvku „SECURITAS“. Konkrétne išlo o nasledujúce ochranné známky:

- medzinárodná slovná ochranná známka č. 701362 „SECURITAS“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 1101166 „SECURITAS“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Európskej únie č. 603811 „SECURITAS“, 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,
- kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 4647161 „SECURITAS“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 1408368 „SECURITAS“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 4731824 „Alert Services SECURITAS A Securitas Company“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovná ochranná známka Európskej únie č. 6430045 „SECURITAS ON DEMAND“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 4395431 „SECURITAS Direct SECURITAS DIRECT ESPANA S. A. U.“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 36, 37 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovaná ochranná známka Európskej únie č. 10230043 „SECURITAS Direct“, zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 36, 37 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ zastával názor, že v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk možno konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou medzinárodnou slovnou ochrannou známkou č. 701362 „SECURITAS“ neexistuje vo vzťahu k nárokoványm službám v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pravdepodobnosť zámény. Pri porovnaní prihláseného označenia a predmetnej staršej ochrannej známky z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu odlišnosť, ďalej konštatoval ich zhodnosť alebo podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska, založenú však na spoločnom slovnom prvku „SECURITAS“/„securitas“, ktorý má vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným službám (bezpečnostné služby) opisný charakter, t. j. vo vzťahu k predmetným službám predstavuje prvok s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Celkový dojem z prihláseného označenia ovplyvnený obrazovým prvkom orla, ako aj grafickou a farebnou úpravou slovného prvku „securitas“, považoval prvostupňový orgán na základe uvedeného za dostatočne odlišný od celkového dojmu zo staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 701362 „SECURITAS“, ktorú tvorí výlučne slovný prvok „SECURITAS“. Berúc do úvahy uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámény prihláseného označenia a uvedenej staršej ochrannej známky je možné vylúčiť, a to aj napriek zhodnosti a/alebo podobnosti služieb prihláseného označenia so službami staršej ochrannej známky č. 701362.

V rámci posúdenia existencie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky č. 701362, prvostupňový orgán preskúmal aj namietateľom predložené dôkazové materiály, ktoré mali preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk namietateľa. Keďže predložené dôkazové materiály obsahovali poväčšine staršiu medzinárodnú kombinovanú ochrannú známku č. 1101166 „SECURITAS“ (označenie pozostávajúce z obdĺžnika, v ktorom sa pod tromi plnými kruhmi nachádza slovný prvok „SECURITAS“), podľa názoru prvostupňového orgánu bolo sporné, či výskyt slovného prvku „SECURITAS“ v tomto označení alebo používanie obchodného mena namietateľa obsahujúceho predmetný slovný prvok sú dostatočné na konštatovanie, že predložené materiály preukazujú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 701362, a to aj napriek skutočnosti, že slovný prvok „SECURITAS“ je v medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 1101166 dobre viditeľný a čitateľný. Ak by prvostupňový orgán aj pripustil, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať aj z jej používania ako súčasť inej zapísanej ochrannej známky (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17. júla 2008 vo veci C-488/06 P - L&D/ÚHVT, bod 49), podľa názoru prvostupňového orgánu stále zostáva nepochybným, že slovné označenie „SECURITAS“ nie je na trhu používané samostatne, ale práve s grafickým prvkom, ktorý potom pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény neumožňuje dospieť k záveru, že spotrebiteľ sa pri strete s prihláseným označením a staršími ochrannými známkami namietateľa na trhu bude domnievať, že prihlásené označenie, ktoré okrem zhodného slovného prvku „SECURITAS“ obsahuje aj výrazný, avšak úplne odlišný grafický prvok, je len ďalším z radu označení namietateľa.

Prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné s prihláseným označením porovnávať ostatné staršie prevažne kombinované ochranné známky namietateľa, ktoré okrem slovného prvku „SECURITAS“ obsahujú ďalšie odlišné obrazové, ale aj slovné prvky, pretože rozdiely medzi nimi a prihláseným označením sú v porovnaní s medzinárodnou slovnou ochrannou známkou č. 701362 „SECURITAS“ znásobené prítomnosťou týchto odlišných prvkov. Na posúdenie pravdepodobnosti zámény by preto podľa prvostupňového orgánu nemala vplyv ani prípadná preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť starších kombinovaných ochranných známk.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho úvode konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne a v rozpore so zákonom z dôvodu, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 701362 „SECURITAS“ a slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 603811 „SECURITAS“, pričom

nesprávne interpretoval namietateľom predložené dôkazy, v dôsledku čoho zle vyhodnotil podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk a následne aj ich pravdepodobnosť zámery.

V súvislosti so spochybnením posúdenia stupňa rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk namietateľ uviedol, že tvrdenie prvostupňového orgánu o opisnosti slova „SECURITAS“ vo vzťahu k bezpečnostným službám je nedôvodné a ničím nepodložené. Hoci nie je možné poprieť, že anglické slovo „security“, resp. francúzske slovo „securité“ vníma určitá časť verejnosti, ktorá má znalosti cudzích jazykov, vo význame „bezpečnosť“, slovo „SECURITAS“ nie je bežným slovom z cudzieho jazyka a nemožno preto bez ďalšieho tvrdiť, že sa stalo opisným pre bezpečnostné služby.

V prospech uvedeného podľa namietateľa svedčí skutočnosť, že v registri ochranných známk Európskej únie pre služby v triede 42 alebo 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je a ani nebola zapísaná ochranná známka, ktorá by obsahovala slovný prvok „SECURITAS“, okrem ochranných známk namietateľa a jemu blízkej spoločnosti GROUP 4 SECURITAS (INTERNATIONAL) B. V. Čo sa týka iných tried medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predmetný slovný prvok obsahuje len päť iných ochranných známk, z toho štyri patria jednému subjektu a sú zapísané aj pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Rovnako ani v Slovenskej republike nebola zapísaná taká ochranná známka, či používané predmetné označenie, a to až do momentu pokiaľ na trh nevstúpil namietateľ.

Vzhľadom na počet doteraz prihlásených ochranných známk Európskej únie, ich širokú teritoriálnu pôsobnosť a rôznorodosť ich majiteľov je podľa namietateľa veľmi nepravdepodobné, že pokiaľ by slovo „SECURITAS“ bolo opisné vo vzťahu k bezpečnostným službám, žiaden z takého množstva subjektov by nepoužil toto slovo ako súčasť svojho označenia.

Naopak, register ochranných známk Európskej únie obsahuje veľké množstvo (cca 534) ochranných známk zapísaných pre služby v triedach 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré obsahujú časť „securi-“, resp. slovo „security“ (406 ochranných známk), prípadne „securite“ (28 ochranných známk). Z uvedeného je podľa namietateľa zrejmé, že slovná časť „securi-“ alebo anglické slovo „security“ môžu byť považované za opisné vo vzťahu k bezpečnostným službám aj pre väčšinu slovenských spotrebiteľov. Potvrdzuje to aj konštatovanie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že *„ako už bolo uvedené, v povedomí slovenskej spotrebiteľskej verejnosti sa vžila najmä slovná časť securi- ako označenie spájajúce sa s bezpečnostnými a detektívnymi službami“*. Podľa názoru namietateľa je neprípustné, aby prvostupňový orgán bez ďalšieho odôvodnenia aplikoval uvedené aj na slovo „SECURITAS“. Za účelom preukázania svojich tvrdení namietateľ v prílohe podaného rozkladu predložil výpisy z registra ochranných známk Európskej únie.

Namietateľ uviedol, že slovo „SECURITAS“ sa stalo známym v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb len vďaka jeho činnosti, keď už v roku 1949 založil spoločnosť SECURITAS ALARM a v roku 1972 zoskupil všetky svoje spoločnosti za účelom poskytovania bezpečnostných služieb pod názvom „SECURITAS“. Uvedené podľa namietateľa preukázali doklady, ktoré predložil spolu s námietkami.

Namietateľ ďalej spochybnil posúdenie prvostupňového orgánu týkajúce sa dokladov, ktoré namietateľ predložil v prvostupňovom konaní. V tejto súvislosti uviedol, že je majiteľom viacerých ochranných známk, a to slovných a kombinovaných. Vyjadril presvedčenie, že v dokladoch, ktoré predložil sa nachádzalo označenie „SECURITAS“ jednak ako slovné (v textoch, článkoch, obchodné meno), a tiež ako kombinované (na oblečení pracovníkov, v reklamných materiáloch a pod.). Podľa namietateľa nie je prípustné, aby skutočnosť, že namietateľ je majiteľom aj kombinovaných ochranných známk, ktoré prirodzene tiež používa, prvostupňový orgán vykladal v neprospech rozlišovacej spôsobilosti jeho slovných ochranných známk.

Ďalej sa namietateľ nestotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že *„zostáva nepochybným, že slovné označenie SECURITAS nie je na trhu používané samostatne, ale práve s grafickým prvkom“*. Uvedené tvrdenie považoval za nedôvodné, vzhľadom na to, že z textov, ktoré obsahujú predložené doklady, je zrejmé aj používanie výlučne slovnej ochrannej známky „SECURITAS“. Namietateľ zastával názor, že na základe takéhoto nesprávneho tvrdenia prvostupňový orgán dospel aj k nesprávnej závere o neexistencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známk namietateľa.

Namietateľ považoval za potrebné zdôrazniť, že v rámci konania o námietkach je prvostupňový orgán povinný hodnotiť podobnosť označení a nebezpečenstvo ich zámieny, a to výlučne v podobe, v ktorej sú prihlásené alebo zapísané do registra, a nie v podobe, v ktorej sa podľa domniepok prvostupňového orgánu používali, používajú alebo budú používať.

Namietateľ konštatoval, že doklady o používaní označenia „SECURITAS“ predložil za účelom preukázania skutočnosti, že predmetné označenie nie je označením bez rozlišovacej spôsobilosti, ani s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, ale že okrem vnútornej rozlišovacej spôsobilosti disponuje aj vysokou rozlišovacou spôsobilosťou nadobudnutou v dôsledku masívneho používania. V tejto súvislosti poukázal na ustálenú rozhodovaciu prax Súdneho dvora, podľa ktorej čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšie je nebezpečenstvo zámieny (rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 1996 vo veci C-25/95, Siegfried Otte proti Bundesrepublik Deutschland). Ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vyplývajúcou z ich povahy alebo v dôsledku dobrého mena, ktoré majú na trhu, požívajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc., pôvodne Pathe Communications Corporation).

K uvedenému je podľa namietateľa potrebné doplniť, že namietateľ k preukazovaniu zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobrého mena starších ochranných známk neprišiel z dôvodu, že by si bol vedomý opisnosti a nízkej rozlišovacej spôsobilosti svojich starších ochranných známk, ale preto, že úrad v predchádzajúcich konaniach, na ktoré poukázal aj v napadnutom rozhodnutí, hodnotil označenie „SECURITAS“ ako označenie so žiadnou, resp. veľmi nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. V týchto konaniach namietateľ nepreukazoval zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť predmetného označenia, pretože zastával názor, že označenie „SECURITAS“ disponuje dostatočnou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou. Keďže sa ukázalo, že úrad má opačný názor, namietateľ v posudzovanom prípade pristúpil k preukázaniu zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia.

V dôsledku nesprávneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk prvostupňový orgán podľa názoru namietateľa dospel aj k nesprávnym záverom ohľadne podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Hoci v prípade prihláseného označenia prihlasovateľ k slovnému prvku „SECURITAS“ doplnil obrazový prvok, uvedené nedokáže podľa namietateľa vylúčiť nebezpečenstvo zámieny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľa, a to vzhľadom na prítomnosť spoločného slovného prvku „SECURITAS“, ktorý si spotrebiteľia kolíznych služieb jednoznačne spájajú s namietateľom.

Ďalej namietateľ spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia so staršími slovnými ochrannými známkami „SECURITAS“, konkrétne s medzinárodnou slovnou ochrannou známkou č. 701362 „SECURITAS“ a so slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 603811 „SECURITAS“, vykonané prvostupňovým orgánom. Uvedené spochybnil predovšetkým s ohľadom na dominantné a dištinkatívne prvky prihláseného označenia. Namietateľ zastával názor, že dominantným prvkom prihláseného označenia je slovný prvok „SECURITAS“, ktorý bude spotrebiteľ vnímať ako názov ním označeného produktu, a na trhu sa bude orientovať prednostne podľa tohto prvku. Naopak obrazový prvok prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať ako dekoratívny prvok, resp. ako vizuálny doplnok slovného prvku, evokujúci vzťah k bezpečnosti a ochrane. Namietateľ tiež poukázal na platnú judikatúru, podľa ktorej v prípade, ak sa označenie skladá zo slovných a obrazových prvkov, slovným prvkom je v zásade priznaná väčšia rozlišovacia spôsobilosť ako prvkom obrazovým, pretože priemerný spotrebiteľ ľahšie odkáže na službu uvedením názvu než opisom obrazového prvku ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je podľa namietateľa zrejmé, že obrazový prvok orla s rozťahnutými krídlami v prihlásenom označení nespôsobuje vizuálnu odlišnosť porovnávaných označení, pretože tento prvok má vo vzťahu ku kolíznym službám len nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, čo nakoniec pripustil aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

V súvislosti s hodnotením celkového dojmu z porovnávaných označení, resp. následným hodnotením pravdepodobnosti zámieny, namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že spotrebiteľ v súvislosti s ochrannými známkami často používa ústnu, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu, pri ktorej je odkázaný len na zvukovú realizáciu ochrannej známky, t. j. na reprodukciu slovných prvkov ochrannej známky. Na základe uvedeného nie je možné vylúčiť, že spotrebiteľ si vytvorí pamäťovú stopu len s ohľadom na slovný prvok. Aplikujúc uvedené na posudzovaný prípad je podľa namietateľa zrejmé, že spotrebiteľ nedokáže odlišiť prihlásené označenie od starších ochranných známk namietateľa.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ považoval za dôvodné konštatovať, že v dôsledku použitia zhodného prvku „SECURITAS“ v porovnávaných označeniach, je celkový dojem z týchto označení podobný.

Pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známk, namietateľ tiež poukázal na judikatúru, podľa ktorej „*ak má ochranná známka vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, či už prirodzenej alebo vzhľadom na jej dobré meno, a tretia strana bez súhlasu vlastníka ochrannej známky v obchodnom styku používa pre rovnaké alebo podobné výrobky a služby označenie podobné ochrannej známke natoľko, že vyvoláva možnosť asociácie so známou, potom výlučné právo k ochrannej známke oprávňuje jej majiteľa zabrániť používaniu takéhoto označenia, keďže vzhľadom na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť známky nie je možné vylúčiť možnosť vzniku asociácie, ktorá by viedla k zámene*“ (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2000 vo veci C-425/98). V tejto súvislosti namietateľ zdôraznil, že prvostupňový orgán mal pri posúdení pravdepodobnosti zámery vychádzať z nasledovných skutočností: 1. služby prihláseného označenia sú zhodné so službami, pre ktoré boli zapísané staršie ochranné známky, 2. prihlásené označenie je foneticky a sémanticky zhodné a tiež čiastočne vizuálne podobné so staršími ochrannými známkami a 3. staršie ochranné známky majú vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti, a to v dôsledku ich dobrého mena na trhu. Namietateľ zastával názor, že posúdenie existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných známk pri súčasnom zohľadnení troch vyššie uvedených východísk vedie k jednoznačnému záveru o existencii pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k nárokovým službám v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa namietateľa záver prvostupňového orgánu, že „*napriek zhodnosti služieb, pre ktoré sú označenia určené, a čiastočnej podobnosti označení možno vylúčiť pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky*“ odporuje zaužívanej a právne aprobovanej praxi posudzovania zameniteľnosti označení, podľa ktorej je potrebné posúdiť predovšetkým vzájomnú súvislosť medzi relevantnými faktormi, za ktoré sa považuje podobnosť porovnávaných označení a podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, pričom nižší stupeň podobnosti tovarov a služieb môže byť kompenzovaný vyšším stupňom podobnosti ochranných známk a naopak.

V závere namietateľ uviedol, že v posudzovanom prípade boli splnené všetky podmienky úspešného uplatnenia námietok podaných podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto požiadal orgán rozhodujúci o rozklade, aby napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že podaným námietkam v celom rozsahu vyhovie a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 2231-2013 zamietne.

Podaný rozklad bol spolu s výzvou z 8. septembra 2015 zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v úrade stanovenej lehote k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadaval o predĺženie lehoty.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „securitas“, číslo spisu POZ 2231-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 28. novembra 2013 prihlasovateľom Securitas s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, a zverejnená vo vestníku úradu 4. februára 2014 pre služby „poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ Securitas AB, P. O. Box 12307, 102 28 Štokholm, Švédsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 701362 „SECURITAS“ s právom prednosti od 18. decembra 1997 zapísanej okrem tovarov a služieb v triedach 6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 aj pre služby „*security and guarding services, also in the field of protection against theft, fire or other damage and in the field of the protection of all transport by third parties; consultancy on security; alarm control, surveillance and guarding; night security and guarding; opening of security locks; protection and guarding of persons and buildings; investigation in legal issues; photographing and filming; technical advices; guarding of suspects, prisoners and remanded prisoners on their way from prisons, detention centres, police stations and other such like institutions to court houses and vice versa; letting of protective, alarm and identification material and of all preparatory and protective equipment necessary for the safety in every possible field; services provided by engineers; chemists, physicists; expert reports of engineers; rental of material fit to protect the transport of persons and goods, notably safety trunks and hardware and software to be used thereby; research and development in the field of the goods mentioned in classes 6, 9 and 16 and services mentioned in classes 35, 37, 39, 41 and 42; consultancy in the field of courses and seminars*“ (strážne a bezpečnostné služby poskytované aj v oblasti ochrany pred krádežou, ohňom alebo inou škodou a v oblasti stráženia prepravy uskutočňovanej tretími osobami, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, ochrana alarmom, dohľad a stráženie, nočné stráženie, otváranie bezpečnostných zámok, ochrana a stráženie osôb a budov, vyšetrovanie týkajúce sa právnych otázok, fotografovanie a filmovanie, technické poradenstvo, stráženie podozrivých, väzňov a zadržaných pri pohybe z väzenia, detenčných centier, policajných staníc a podobných zariadení do budov súdu a späť, nájom ochranných prostriedkov, alarmov a zabezpečovacieho materiálu a všetkého potrebného vybavenia pre bezpečnosť v ktorejkoľvek oblasti, služby inžinierov, chemikov, fyzikov, expertné inžinierske správy, prenájom materiálu vhodného na prepravu osôb a tovaru, osobitne bezpečnostné prihlasovanie a hardware a software na takéto použitie, výskum a vývoj v oblasti tovarov uvedených v triede 6, 9 a 16 a služieb zahrnutých do triede 35, 37, 39, 41 a 42, konzultácie počas kurzov a seminárov) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia ochranná známka“),
- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 1101166 „SECURITAS“ s právom prednosti od 19. apríla 2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“),  
vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannj známky Európskej únie č. 603811 „SECURITAS“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 zapísanej 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 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannj známky Európskej únie č. 4647161 „SECURITAS“ s právom prednosti od 21. septembra 2005 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“),  
vyobrazenie štvrtej staršej ochrannj známky:



- kombinovanej ochrannj známky Európskej únie č. 1408368 „SECURITAS“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „piata staršia ochranná známka“),  
vyobrazenie piatej staršej ochrannj známky:



- kombinovanej ochrannj známky Európskej únie č. 4731824 „Alert Services SECURITAS A Securitas Company“ s právom prednosti od 9. novembra 2005 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“),  
vyobrazenie šiestej staršej ochrannj známky:

## ***Alert Services***



A Securitas Company

- slovnej ochrannj známky Európskej únie č. 6430045 „SECURITAS ON DEMAND“ s právom prednosti od 31. októbra 2007 zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „siedma staršia ochranná známka“),
- kombinovanej ochrannj známky Európskej únie č. 4395431 „SECURITAS Direct SECURITAS DIRECT ESPAÑA S. A. U.“ s právom prednosti od 19. apríla 2005 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 36, 37 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“),  
vyobrazenie ôsmej staršej ochrannj známky:



- kombinovanej ochrannj známky Európskej únie č. 10230043 „SECURITAS Direct“ s právom prednosti od 31. augusta 2011 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 36, 37 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „deviata staršia ochranná známka“),

vyobrazenie deviatej staršej ochrannnej známky:



Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, pričom vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokovaným službám v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb neexistuje pravdepodobnosť zámény. Namietateľ tiež v rámci podaného rozkladu spochybnil posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannnej známky, ktoré vykonal prvostupňový orgán.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý posudzované označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannnej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami prvej staršej ochrannnej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k záveru, že služby prihláseného označenia „*poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám*“ v triede 45 sú zhodné a/alebo podobné so službami prvej staršej ochrannnej známky „*strážne a bezpečnostné služby, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, ochrana alarmom, dohľad a stráženie, nočné stráženie, ochrana a stráženie osôb a budov*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ostatné tovary a služby prvej staršej ochrannnej známky, ktoré sa týkajú poväčšine iných oblastí trhu, prvostupňový orgán považoval za nepodobné so službami nárokovanými prihláseným označením v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Berúc do úvahy skutočnosť, že namietateľ v podanom rozklade nespochybnil takéto prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie kolíznych tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude uvedené preskúmať a pri ďalšom posúdení predmetnej veci bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu ohľadne porovnania tovarov a služieb.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia a prvej staršej ochrannnej známky prvostupňový orgán konštatoval, že proti zápisu prihláseného označenia do registra bolo namietané viacerými staršími ochrannými známkami, medzi ktorými sú slovné i kombinované ochranné známky, pričom staršie kombinované ochranné známky obsahujú grafické geometrické prvky, ktoré sú už na prvý pohľad zjavne odlišné od grafického prvku prihláseného označenia (štylizovaného obrázku orla s rozťahnutými krídlami). S ohľadom na uvedené považoval za účelné prihlásené označenie porovnať len s prvou staršou slovnou



ochrannou známkou, ktorá vykazuje v porovnaní so staršími kombinovanými ochrannými známkami najmenej odlišnosti od prihláseného označenia, keďže ide o slovné označenie, v prípade ktorého je chránené slovo, nie jeho grafické stvárnenie. Vzhľadom na to, že tretia staršia slovná ochranná známka „SECURITAS“ predstavuje ochrannú známku zhodnú s prvou staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné osobitne s prihláseným označením porovnávať aj tretiu staršiu ochrannú známku.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s uvedeným postupom prvostupňového orgánu, ktorý porovnanie prihláseného označenia s každou staršou ochrannou známkou jednotlivo nahradil porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou. Takýto postup považuje za správny a dôvodný s ohľadom na to, že tretia staršia ochranná známka je zhodná s prvou staršou ochrannou známkou a ostatné staršie ochranné známky (kombinované ochranné známky a jedna slovná ochranná známka) pozostávajú nielen zo slovného prvku „SECURITAS“, ktorý obsahuje aj prihlásené označenie, ale aj s ďalších odlišných a zároveň výrazných obrazových a slovných prvkov, ktoré len prispievajú k ich väčšej odlišnosti od prihláseného označenia. Uvedené podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade má zásadný vplyv na posúdenie podobnosti a tiež celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných znáмок, keďže čím väčšia je odlišnosť porovnávaných označení, tým menšia je pravdepodobnosť zámeny predmetných označení a naopak pravdepodobnosť zámeny sa zvyšuje, čím sú odlišnosti porovnávaných označení menšie.

Na základe posúdenia podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval ich vizuálnu odlišnosť založenú na prítomnosti odlišných obrazových prvkov v prihlásenom označení a na jeho celkovej grafickej úprave, ako aj zhodnosť z fonetického a sémantického hľadiska, a to vďaka spoločnému slovnému prvku „securitas“/„SECURITAS“, ktorý má, podľa prvostupňového orgánu, vo vzťahu ku kolíznym službám opisný charakter, teda predstavuje prvok s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s posúdením vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že predmetom porovnania sú na jednej strane farebné kombinované prihlásené označenie a na druhej strane slovná ochranná známka. Prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „securitas“ nachádzajúcim sa v spodnej časti označenia, ktorý je napísaný špecifickým typom písma čiernej a oranžovej farby a je podčiarknutý dvomi vodorovnými čiarami čiernej a oranžovej farby, pričom pod písmenom „a“ tohto prvku sa nachádza oranžový bod (bodka). Nad uvedeným slovným prvkom, a to v centrálnej časti prihláseného označenia sa nachádza obrazový prvok, ktorý predstavuje zobrazenie hlavy a krídel orla čiernej farby. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „SECURITAS“ napísaným štandardným typom písma. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „securitas“/„SECURITAS“ a odlišujú sa obrazovým prvkom prihláseného označenia - zobrazením hlavy a krídel orla, ďalej špecifickou úpravou písma prihláseného označenia, použitím podčiarknutia, vyobrazením oranžového bodu a celkovým farebným prevedením prihláseného označenia spočívajúcim v použití čiernej a oranžovej farby. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že na základe týchto odlišností dokáže priemerný spotrebiteľ príslušných služieb tieto označenia z vizuálneho hľadiska odlíšiť. Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu uvádza, že uvedené odlišnosti kolíznych označení (predovšetkým zobrazenie hlavy a krídel orla nachádzajúce sa v centrálnej časti prihláseného označenia), sú z hľadiska ich celkového vizuálneho vnemu významné, a preto je potrebné na ne prihliadať a v žiadnom prípade ich nemožno ignorovať, ako sa o to pokúsil namietateľ v podanom rozklade. Len samotný zhodný slovný prvok „securitas“/„SECURITAS“ porovnávaných označení, pri existencii ďalších odlišných a zároveň vizuálne výrazných grafických prvkov, nemôže svedčiť v prospech vizuálnej podobnosti týchto označení. Takýmto prístupom by boli umelo potlačené všetky existujúce odlišnosti porovnávaných označení a vizuálny vnem označení by sa obmedzil len na vnem jedného z ich prvkov, v tomto prípade slovného prvku „securitas“/„SECURITAS“. Na základe uvedených skutočností sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú vizuálne odlišné.

V rámci posúdenia podobnosti prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že v prípade prihláseného označenia je možné predpokladať, že bude zvukovo realizované na základe slovného prvku „securitas“, pretože je nepravdepodobné, aby bežný spotrebiteľ pri reprodukcii označenia opisoval jeho obrazový prvok, ak má súčasne k dispozícii ľahko čitateľný slovný prvok. S prihliadnutím na uvedené je

zrejme, že porovnávané označenia budú foneticky reprodukované prostredníctvom identického slovného prvku, t. j. v oboch prípadoch budú reprodukované ako [sekuritas]. Je preto dôvodné dospieť k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú foneticky zhodné.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že predpokladom pre vykonanie sémantického porovnania označení je, aby hodnotené označenia mali pre priemerného spotrebiteľa konkrétny význam. V predmetnom prípade spoločný slovný prvok „securitas“/„SECURITAS“ porovnávaných označení predstavuje latinské slovo s významom „bezpečnosť, bezstarostnosť, istota, záruka“ (LATINSKO/slovenský, SLOVENSKO/latinský SLOVNÍK, Prof. PhDr. Július Špaňár CSc., PhDr. Jozef Hrabovský, CSc., Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1962). Napriek tomu, že slovenský spotrebiteľ zrejme nebude poznať priamo uvedené slovo, vzhľadom na jeho vysokú podobnosť s jeho ekvivalentom v anglickom jazyku – slovom „security“ s významom „bezpečnosť“, ktoré mu bude známe, bude aj slovný prvok „securitas“/„SECURITAS“ vnímať v rovnakom význame. Vzhľadom na to, že slovo „SECURITAS“ predstavuje jediný slovný prvok prvej staršej ochrannej známky, jej sémantiku si spotrebiteľ môže odvodiť len od predmetného slovného prvku. V prípade prihláseného označenia bude sémantika slovného prvku „securitas“ vo význame „bezpečnosť“ zvýraznená, resp. doplnená sémantikou obrazového prvku hlavy a krídel orla, ktorý je vnímaný ako silné zviera, dravec, resp. vták, ktorý loví, a teda aj ako symbol sily, bojovnosti, vytrvalosti, ale aj ochrany a bezpečnosti. Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné konštatovať, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú sémanticky zhodné, čím sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožnil so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou je popri ďalších okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj vplyv jednotlivých prvkov hodnotených označení na celkový dojem a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, resp. stupeň rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že slovný prvok „SECURITAS“, ktorý je spoločným prvkom prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky a tiež ostatných starších ochranných znáмок namietateľa, predstavuje vo vzťahu ku kolíznym službám (bezpečnostné služby) opisný prvok s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

Ako vyplýva z podaného rozkladu, namietateľ spochybnil konštatovanie prvostupňového orgánu, že slovný prvok „SECURITAS“ vo vzťahu ku kolíznym službám disponuje len nižšou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ uviedol, že hoci nie je možné poprieť, že anglické slovo „security“, resp. francúzske „sécurité“ vníma určitá časť verejnosti majúca znalosti cudzích jazykov vo význame bezpečnosť, slovo „SECURITAS“ nie je bežným slovom z cudzieho jazyka, a preto nemožno bez ďalšieho tvrdiť, že sa stalo opisným pre bezpečnostné služby. Za účelom spochybnenia záveru prvostupňového orgánu o nízkej rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „SECURITAS“ namietateľ poukázal aj na register ochranných znáмок Európskej únie, podľa ktorého pre služby v triedach 42 alebo 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nebola zapísaná žiadna ochranná známka obsahujúca uvedený slovný prvok okrem ochranných znáмок spoločnosti namietateľa a jemu blízkej spoločnosti. Namietateľ zastával názor, že pokiaľ by predmetné slovo bolo skutočne opisné vo vzťahu k bezpečnostným službám, je veľmi nepravdepodobné, že žiadny z množstva subjektov by ho nepoužil ako súčasť svojho označenia či ochrannej známky.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „SECURITAS“, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že rozhodujúce v tejto súvislosti je vnímanie tohto slovného prvku priemerným spotrebiteľom predmetných služieb. Ako bolo uvedené aj pri posúdení sémantického hľadiska, priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok „SECURITAS“ vzhľadom na jeho podobnosť so slovom anglického jazyka „security“ vo význame „bezpečnosť“. Známosť anglického slova „security“ aj u slovenskej spotrebiteľskej verejnosti je zrejماً aj s ohľadom na skutočnosť, že slovenský spotrebiteľ sa s týmto slovom často stretáva v rôznych súvislostiach (napr. v spojení s poskytovaním bezpečnostných služieb sa slovo „security“ často používa na označenie týchto služieb, resp. je súčasťou obchodných mien

mnohých spoločností poskytujúcich tieto služby, ale tiež napr. v prostredí internetu, resp. v elektronickej komunikácii sa spotrebiteľ stretáva s pojmami „security certificate“, „secure connection“ a pod.). Vzhľadom na skutočnosť, že latinský výraz „securitas“, od ktorého je uvedené anglické slovo odvodené, je s anglickým slovom „security“ vysoko podobný, možno očakávať, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať aj uvedený výraz s významom „bezpečnosť“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že na základe uvedeného nie je možné tvrdiť, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok „SECURITAS“ vo vzťahu k bezpečnostným službám, ktoré v posudzovanom prípade predstavujú tzv. kolízne služby, inak, ako opisný prvok, pretože uvedený slovný prvok bude vnímať ako naznačujúci, resp. opisujúci druh a zameranie týchto služieb.

Berúc do úvahy uvedené, ako aj skutočnosť, že čím je označenie opisnejšie vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré označuje, tým viac sa oslabuje jeho rozlišovacia spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že slovnému prvku „SECURITAS“ je možné priznať len nízku rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym službám.

Správnosť predmetného záveru podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nespochybňuje ani poukaz namietateľa na register ochranných známk Európskej únie, ako ani jeho tvrdenie, že v prípade opisnosti slovného prvku „SECURITAS“ vo vzťahu k bezpečnostným službám je veľmi nepravdepodobné, že žiadny z množstva subjektov by ho nepoužil ako súčasť svojho označenia či ochrannej známky. Frekvencia výskytu uvedeného slovného prvku v registri je irelevantná vo vzťahu k posúdeniu jeho opisnosti, ktoré sa musí zakladať na vnímaní tohto prvku zo strany spotrebiteľa. Opisný charakter slovného prvku „SECURITAS“ vyplýva z jeho významu, ktorý v danom prípade bude pre spotrebiteľa zrejmy.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, 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 alebo 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 vždy zohľadnený v námietkových konaniach (resp. v konaniach o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú), v rámci ktorých bude namietateľ (resp. navrhovateľ) poukazovať na ochrannú známku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. S ohľadom na už uvedenú argumentáciu je zjavné, že v prípade prvej staršej ochrannej známky pozostávajúcej len z jedného slovného prvku „SECURITAS“ ide o ochrannú známku, ktorej inherentná (vnútorná) rozlišovacia spôsobilosť (teda rozlišovacia spôsobilosť vyplývajúca z jej povahy) dosahuje len nízku mieru, tak ako to správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je pravdepodobnosť zámeny označení, resp. ochranných známk tým vyššia, čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, pričom vyššiu, resp. zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršia ochranná známka môže nadobudnúť vďaka dlhodobému a intenzívnemu používaniu v obchodnom styku vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie namietateľom predložených dokladov, vykonané prvostupňovým orgánom, ako aj dôvodnosť záveru prvostupňového orgánu, že namietateľom predložené doklady nepreukázali zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky, ktoré namietateľ spochybnil v podanom rozklade.

Za účelom preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, namietateľ predložil nasledovné dôkazové materiály:

1. noviny „Security matters“, jún-júl 2010 (Belgicko),
2. noviny „Securitas België“ (Belgicko),
3. noviny „Healthcare Security“ (Fínsko),
4. materiál z konferencie „SECURITAS Sicherheitstag“ uskutočnenej 14.5.2009 v Berlíne, Nemecko,
5. zamestnanecké noviny (Nemecko),
6. propagačný materiál (Nemecko),
7. novinový článok v periodiku „Handelsblatt“ zo dňa 20.5.2008,
8. noviny „patrol“, číslo 1/2010 (Poľsko),
9. propagačný materiál (Fínsko),

10. propagačný materiál (Poľsko),
11. rozhodnutie Najvyššieho súdu vo Švédsku, NJA 1989 s 854,
12. výročná správa namietateľa za rok 2010,
13. výročná správa namietateľa za rok 2011,
14. výročná správa namietateľa za rok 2012,
15. výročná správa namietateľa za rok 2013,
16. faktúry za bezpečnostné služby poskytované na území SR v období rokov 2009 až 2014 (v počte 15 kusov),
17. výtlačok z webovej stránky spoločnosti SECURITAS SK, s. r. o., [www.securitas-sk.sk](http://www.securitas-sk.sk) informujúci o novej aplikácii Safe Trip zo dňa 19.10.2012,
18. výtlačky z webovej stránky spoločnosti SECURITAS SK s. r. o. týkajúce sa údajov o poskytovaných službách, významných zákazníkoch v jednotlivých segmentoch výroby,
19. výtlačok z webovej stránky spoločnosti SECURITAS SK s. r. o., [www.securitas-sk.sk](http://www.securitas-sk.sk) informujúci o tom, že spoločnosť poskytovala ochranu pri príležitosti športového dňa spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. dňa 31.8.2013,
20. výtlačky z webovej stránky spoločnosti SECURITAS SK s. r. o., [www.securitas-sk.sk](http://www.securitas-sk.sk) informujúce o histórii spoločnosti a pôsobení spoločnosti na Slovensku,
21. výpis z obchodného registra pre obchodnú spoločnosť SECURITAS SK s. r. o.,
22. reklama v časopise bez bližších údajov propagujúca obchodnú spoločnosť SECURITAS označenú druhou staršou ochrannou známkou,
23. Príručka bezpečnostného pracovníka vydaná spoločnosťou SECURITAS SK s. r. o. (nedatovaná),
24. reklamný materiál spoločnosti SECURITAS SK s. r. o. (nedatovaný),
25. ponukový list spoločnosti SECURITAS SK s. r. o. z 1.4.2014,
26. informačný leták o spoločnosti SECURITAS SK s. r. o.,
27. zamestnanecké noviny, 1/2010 (Švédsko),
28. portfólio ochranných známk namietateľa na celom svete.

Pokiaľ ide o namietateľom predložené doklady, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s nasledovnými konštatovaniami prvostupňového orgánu.

Väčšinu predložených dokumentov možno považovať z časového hľadiska za relevantné, pretože sú z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky „SECURITAS“, t. j. z obdobia pred 28. novembrom 2013. Výtlačky z webovej stránky [www.securitas-sk.sk](http://www.securitas-sk.sk) týkajúce sa činnosti spoločnosti SECURITAS SK, s. r. o. sú bez dátumu, rovnako ako predložená Príručka bezpečnostného pracovníka (dôkaz č. 23), reklamný materiál propagujúci služby spoločnosti SECURITAS SK s. r. o. (dôkaz č. 24. a 26) a inzercia v časopise (dôkaz č. 22), a preto na ne nemožno prihliadať ako na relevantné doklady preukazujúce používanie ochrannej známky. Namietateľom predložené dôkazové materiály možno z teritoriálneho hľadiska rozdeliť na doklady viažuce sa k územiu Slovenskej republiky (dôkazy č. 16 až 26) a doklady viažuce sa k iným krajinám Európskej únie, resp. doklady bez vzťahu k územiu (napr. výročné správy – dôkazy č. 12 až 15).

Za dôvodné považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj závery prvostupňového orgánu, ktoré vyvodil z predložených dokladov, a to, že namietateľ je obchodnou spoločnosťou založenou v roku 1934 vo Švédsku pôsobiacou v oblasti bezpečnostných služieb vo viacerých krajinách Európy. Namietateľ je spoločníkom spoločnosti SECURITAS SK s. r. o., Prievidza (pred zmenou sídla Bojnice), ktorá poskytuje bezpečnostné služby pod označením „SECURITAS“ na území Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že z predložených 15 faktúr (dôkaz č. 16) je pre posúdenie predmetnej veci s ohľadom na časové hľadisko relevantných 14, pretože faktúra č. 116131557 z decembra 2013 je datovaná po podaní prihlášky ochrannej známky „SECURITAS“, t. j. po relevantnom období. Ostatné faktúry sú z obdobia troch mesiacov v každom z rokov 2009 až 2012 a z obdobia dvoch mesiacov v roku 2013 a preukazujú finančné plnenie medzi spoločnosťou SECURITAS SK s. r. o., Prievidza ako dodávateľom a rôznymi odberateľmi (Spojená škola, Prievidza; UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava; Československá obchodná banka, Bratislava; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza atď.), a to za poskytovanie bezpečnostných služieb (monitorovanie a stráženie objektov, strážne služby na základe objednávky, fyzické stráženie a pod.). Na ôsmich z týchto faktúr sa spolu s identifikačnými údajmi dodávateľa - spoločnosti SECURITAS SK s. r. o., Prievidza, nachádza aj vyobrazenie čierneho obdĺžnika obsahujúceho tri kruhy, pod ktorými sa nachádza nápis „SECURITAS“ bielej farby.

Čo sa týka predložených výročných správ či zamestnaneckých novín (dôkazy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15) orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že ide o tzv. interné dokumenty spoločnosti namietateľa, s ktorými spravidla priemerná spotrebiteľská verejnosť neprichádza do kontaktu. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že na predmetných dokladoch sa ako identifikačný znak namietateľa nachádza vyobrazenie čierneho obdĺžnika obsahujúceho tri kruhy, pod ktorými sa nachádza nápis „SECURITAS“ bielej farby. Predmetné vyobrazenie sa nachádza priamo v pravom dolnom alebo hornom rohu dokladov, kde sú zvyčajne uvedené aj identifikačné údaje namietateľa, alebo aj na rovnošatách zamestnancov spoločnosti namietateľa, príp. na dopravných prostriedkoch, zobrazených v týchto dokladoch.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že namietateľom predložené dôkazové materiály preukázali používanie kombinovaného označenia v podobe čierneho obdĺžnika obsahujúceho tri kruhy, pod ktorými sa nachádza nápis „SECURITAS“ bielej farby, t. j. kombinovaného označenia, ktoré sa zhoduje s druhou staršou ochrannou známkou namietateľa a ktoré je zároveň v mierne upravenej farebnej podobe súčasťou aj štvrtej, piatej, šiestej, ôsmej a deviatej staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že v predložených dokladoch sa nachádzalo aj slovné označenie „SECURITAS“, ale len ako súčasť obchodného mena spoločnosti SECURITAS SK s. r. o., Prievidza, čo nemožno považovať za relevantné preukázanie používania ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám. Nemožno totiž opomíňať fakt, že ochranná známka a obchodné meno slúžia na rozlíšenie iných predmetov práva. Kým obchodné meno, zjednodušene povedané, odlišuje podnikateľské subjekty na trhu, ochranná známka odlišuje ich tovary alebo služby.

Z namietateľom predložených dokladov je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že namietateľ svoje tovary a služby neuvádzal na trh označené slovnou ochrannou známkou „SECURITAS“, t. j. prvou staršou ochrannou známkou, ale pod kombinovaným označením zhodným s druhou staršou ochrannou známkou a čiastočne podobným aj so štvrtou, piatou, šiestou, ôsmou a deviatou staršou ochrannou známkou namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že slovný prvok „SECURITAS“ na tovaroch a službách namietateľa priemerní spotrebiteľia nebudú vnímať samostatne, ale vždy ako súčasť kombinovaného označenia zhodného s druhou staršou ochrannou známkou, na základe čoho spotrebiteľská verejnosť nedokáže identifikovať tovary a služby namietateľa len podľa slovného prvku „SECURITAS“.

Pokiaľ ide o poukaz na judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky môže vyplývať aj z jej používania ako súčasťou inej zapísanej ochrannej známky (rozsudky Súdneho dvora zo 17. júla 2008 vo veci C-488/06 P, L & D SA, Španielsko proti EUIPO a zo 7. júla 2005 vo veci C-353/03, Sociétés des produits Nestlé SA proti Mars UK Ltd.), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V zmysle uvedenej judikatúry nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky, ako jej súčasťou, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou, ale len za predpokladu, ak by v dôsledku tohto používania záujmové skupiny, teda relevantná verejnosť, skutočne vnímali tovary alebo služby označené ochrannou známkou ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku. Inak povedané nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky vyplývajúcu z jej používania ako súčasťou inej zapísanej ochrannej známky je možné uznať len za predpokladu, že príslušný spotrebiteľ pripisuje tejto ochrannej známke identifikačnú funkciu. Identifikačnú funkciu je pritom potrebné chápať ako schopnosť označenia/ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod, tzn. že spotrebiteľ bude na jej základe schopný vnímať, že daný produkt alebo služba pochádza od určitého podniku.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že samotný slovný prvok „SECURITAS“, ktorý, ako už bolo uvedené skôr, má nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, v prípade, že je používaný ako súčasť inej zapísanej ochrannej známky (v posudzovanom prípade druhej staršej ochrannej známky) nedokáže plniť vyššie uvedenú identifikačnú funkciu.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že namietateľovi sa nepodarilo preukázať také používanie prvej staršej ochrannej známky, ktoré by viedlo k nadobudnutiu jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, a preto takáto zvýšená rozlišovacia spôsobilosť nemohla byť ani zohľadnená v rámci posúdenia námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa porovnávaných služieb, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že hoci sú tieto služby (bezpečnostné služby) určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, viac ich budú využívať právnické osoby (spoločnosti, podniky, zariadenia) ako jednotlivci, pretože bezpečnostné služby sú hlavne využívané v rámci tzv. komerčnej bezpečnosti (ochrany prevádzok, podnikov a pod.). Keďže prostredníctvom týchto služieb si spotrebiteľia chránia či už seba alebo svoj majetok, relevantnú spotrebiteľskú verejnosť budú tvoriť spotrebiteľia primerane pozorní a obozretní, u ktorých možno navyše predpokladať vyššiu mieru pozornosti. K uvedenému je potrebné pripomenúť, že posúdenie relevantného spotrebiteľa prvostupňovým orgánom namietateľ v podanom rozklade nespochybnil.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť všeobecnú zásadu, že zhoda v prvkoch majúcich nízku rozlišovaciu spôsobilosť, čo je aj prípad spoločného slovného prvku „SECURITAS“ porovnávaných označení, spravidla nie je vnímaná ako spôsobilá vyvolať pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Skutočnosť, že zhodnosť/podobnosť označení založená na prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou (alebo bez rozlišovacej spôsobilosti) nevyvoláva pravdepodobnosť zámery týchto označení, potvrdil vo viacerých rozsudkoch aj Všeobecný súd (rozsudok z 19. novembra 2014 vo veci T-138/13, Evonik Oil Additives GmbH proti EUIPO; rozsudok z 12. decembra 2014 vo veci T-591/13, Groupe Canal proti EUIPO; rozsudok z 13. mája 2015 vo veci T-102/14, Deutsche Post AG proti EUIPO). Príslušná spotrebiteľská verejnosť sa v týchto prípadoch orientuje podľa ostatných slovných alebo grafických prvkov, ktoré sú spôsobilé porovnávané označenia na trhu rozlíšiť a podľa ktorých sa spotrebiteľ môže orientovať.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v danom prípade pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia „securitas“ s prvou staršou ochrannou známkou „SECURITAS“ nie je dôvodné konštatovať, a to napriek zhodnosti a/alebo podobnosti kolíznych služieb a napriek zhodnosti porovnávaných označení z fonetického a sémantického hľadiska, ktorá je však založená jedine na spoločnom slovnom prvku „securitas/SECURITAS“. Za relevantné skutočnosti pre posúdenie pravdepodobnosti zámery v predmetnej veci je totiž podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné považovať jednak opisný charakter slovného prvku „SECURITAS“, vďaka ktorému má tento vo vzťahu ku kolíznym službám len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a tiež existenciu výrazných vizuálnych odlišností porovnávaných označení spočívajúcich v prítomnosti výrazného obrazového prvku v prihlásenom označení a v grafickej štylizácii prihláseného označenia, ktoré sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočné na to, aby priemerný spotrebiteľ posudzované označenia dokázal odlíšiť, a to aj v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi prihláseným označením a prvou staršou ochrannou známkou, a to vzhľadom na opisný charakter spoločného slovného prvku „SECURITAS“, a teda jeho nízku rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym službám, ako aj vzhľadom na ďalšie dištinkatívne prvky prihláseného označenia, ktoré sú spôsobilé predstavu o vzájomnej spojitosti posudzovaných označení napriek ich rovnakému slovnému prvku „SECURITAS“ narušiť. Zhodný slovný prvok doplnený v prípade prihláseného označenia o ďalšie dištinkatívne prvky nie je spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že pre posúdenie naplnenia podmienok úspešného uplatnenia podaných námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v posudzovanom prípade, bolo postačujúce posúdiť existenciu pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a prvej staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“, pričom nebolo potrebné prihlásené označenie porovnávať s druhou, štvrtou, piatou, šiestou, siedmou, ôsmou a deviatou ochrannou známkou, pretože ide o ochranné známky pozostávajúce zo slovného prvku „SECURITAS“ a ďalších obrazových a slovných prvkov, ktoré ešte zvyšujú odlišnosť týchto starších ochranných znáмок od prihláseného označenia v porovnaní s prvou výlučne slovnou ochrannou známkou. Vzhľadom na dostatočne výraznú odlišnosť prihláseného označenia a týchto starších ochranných znáмок by na hodnotenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a uvedených starších ochranných znáмок nemala vplyv ani ich prípadná preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami,

t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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

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