

Banská Bystrica 20.12.2023
OZ 245648/II-63-2023

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 16. apríla 2020 navrhovateľom Securitas AB, P. O. Box 12307, SE-102 28, Štokholm, Švédske kráľovstvo, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 245648/I-11-2020 zo 17. marca 2020 vo veci návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannnej známky č. 245648 za neplatnú majiteľa Securitas, s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 37 ods. 6 v nadväznosti na § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. OZ 245648/I-11-2020 zo 17. marca 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 245648/I-11-2020 zo 17. marca 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bol v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných



známkach“) zamietnutý návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannnej známky č. 245648 „securitas“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú. Navrhovateľ si podaný návrh, ktorý sa týkal všetkých zapísaných služieb napadnutej ochrannnej známky, t. j. služieb triedy 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannnej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, navrhovateľ jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannnej známky EÚ č. 603811 „SECURITAS“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa navrhovateľa sú služby napadnutej ochrannnej známky zapísané v triede 45 zhodné so službami staršej ochrannnej známky zapísanými v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Po porovnaní napadnutej ochrannnej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľ dospel k záveru, že vzhľadom na slovný prvok „securitas“ sú tieto ochranné známky zhodné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska. Uvedené podľa neho vedie u spotrebiteľskej verejnosti k existencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannnej známky a staršej ochrannnej známky a tiež k nebezpečenstvu vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že navrhovateľ bol založený v roku 1934 vo Švédsku, patrí dlhodobo medzi svetových lídrov v oblasti bezpečnostných služieb, pôsobí vo viac ako 52 krajinách prostredníctvom svojich dcérskych spoločností a v Slovenskej republike pôsobí prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SECURITAS SK, s. r. o. (do roku 2009 FENIX International, s. r. o.). Podľa navrhovateľa staršia ochranná známka nadobudla prostredníctvom dlhodobého a rozsiahleho používania označenia v Európskej únii dobré meno, a tým aj zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť pre služby v oblasti bezpečnosti, pričom spotrebiteľia v Európskej únii si označenie „SECURITAS“ jednoznačne spájajú s navrhovateľom a ním poskytovanými službami. Na základe použitia slovného prvku „SECURITAS“ v napadnutej ochrannej známke v spojení s bezpečnostnými službami, ktoré sú zhodné so službami staršej ochrannej známky, pre ktoré táto nadobudla dobré meno, by majiteľ bez náležitého dôvodu ťažil z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je veľmi podobná obchodnému menu navrhovateľa „Securitas AB“ (ďalej „obchodné meno“), ktoré je používané v obchodnom styku dlhodobo a vo veľkom rozsahu, pričom toto označenie nemá iba miestny dosah. Vzhľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že služby poskytované navrhovateľom sú úplne zhodné so službami, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, navrhovateľ aj podmienky na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyplývajúce z predmetného ustanovenia považoval za naplnené.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v posudzovanom prípade neboli splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považoval za nedôvodný.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že v predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou. K uvedenému záveru dospel aj napriek tomu, že služby, pre ktoré je v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná napadnutá ochranná známka, „*poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám*“, sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*strážne a bezpečnostné služby*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a porovnávané ochranné známky sú na základe slovného prvku „*securitas/SECURITAS*“ z vizuálneho hľadiska podobné v nízkej miere, zo sémantického hľadiska podobné a z fonetického hľadiska zhodné. V rámci posúdenia pravdepodobnosti zámery predmetných ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil skutočnosť, že slovný prvok „*securitas/SECURITAS*“, na základe ktorého boli predmetné ochranné známky posúdené ako podobné, resp. zhodné, je prvkom s obmedzenou, minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu ku kolíznym službám, a jednak skutočnosť, že spotrebiteľovi sa v pamäti uchová dominantný obrazový prvok napadnutej ochrannej známky (stváranie orla s krídlami), ktorý je výrazne štylizovaným prvkom majúcim priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. Zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu nebolo možné konštatovať ani na základe dôkazných materiálov predložených navrhovateľom, pretože navrhovateľ sa v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb prezentuje obrazovým označením



(ďalej „obrazové označenie“), teda spotrebiteľ v súvislosti so službami navrhovateľa nevníma samostatne slovný prvok „SECURITAS“, ale vníma ho v spojení s obrazovým prvkom (pozostávajúcím z čierneho obdĺžnika s výraznými červenými kruhmi, pod ktorými je umiestnený slovný prvok „SECURITAS“). Priemerní spotrebiteľia podľa prvostupňového orgánu pri výbere bezpečnostných či strážnych služieb nebudú slovný prvok „SECURITAS“ tvoriaci staršiu ochrannú známku vnímať samostatne, ale vždy ako súčasť obrazového označenia, t. j. spotrebiteľská verejnosť nedokáže identifikovať služby navrhovateľa len podľa slovného prvku „SECURITAS“. Za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť prvostupňový orgán označil širokú

spotrebiteľskú verejnosť, v rámci ktorej budú služby využívať skôr právnické osoby ako jednotlivci, pričom relevantní spotrebiteľia budú primerane pozorní a obozretní a možno u nich predpokladať vyššiu mieru pozornosti. Berúc do úvahy uvedenú prvostupňový orgán uzavrel, že v posudzovanom prípade možno pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky vylúčiť. Vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku a vzhľadom na ďalší dištinkatívny prvok tvoriaci napadnutú ochrannú známku prvostupňový orgán vylúčil aj pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými ochrannými známkami.

Vo vzťahu k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnenému podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že doklady predložené navrhovateľom, t. j. doklady, ktoré boli posúdené už v súvislosti s preukazovaním nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, nie je možné považovať za dostatočné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal nadobudnutie dobrého mena staršej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán ďalej neskúmal ostatné podmienky predmetného ustanovenia.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán, pokiaľ ide o podmienku, či navrhovateľovi vzniklo právo k obchodnému menu 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, konštatoval, že z dôkazov predložených v konaní nevyplývala ich naviazanosť na územie Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade nebola naplnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nebolo zo strany prvostupňového orgánu posudzované splnenie ostatných zákonných podmienok vyplývajúcich z predmetného ustanovenia, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, v dôsledku čoho dospel k nesprávnemu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Navrhovateľ nesúhlasil ani s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením dôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán správne zistil, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, služby porovnávaných ochranných známk sú zhodné a predmetné ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska podobné v nízkej miere, z fonetického hľadiska zhodné a zo sémantického hľadiska podobné. Na druhej strane ale prvostupňový orgán podľa navrhovateľa nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámery porovnávaných ochranných známk, pričom nesprávnosť vychádzala zo skutočnosti, že slovo „securitas“ posúdil ako opisné. Podľa navrhovateľa sa odôvodnenie opisnosti predmetného slova úplne vymyká ustálenej slovenskej aj európskej praxi posudzovania rozlišovacej spôsobilosti označení.

Navrhovateľ sa nestotožnil s analýzou slova „securitas“ vykonanou prvostupňovým orgánom a zastal názor, že takýmto odôvodnením bolo umelo vykonštruované spojenie medzi označením „SECURITAS“ a zapísanými službami. Podľa navrhovateľa je nepochybné, že priemerný slovenský spotrebiteľ nepozná presný význam slova „securitas“ a vníma ho len sprostredkovane, a to prostredníctvom odvodeného anglického výrazu „security“. Doplnil, že v latinskom jazyku sa toto slovo používalo v tvare „sēcūrītās“ a okrem významu „bezstarostnosť, bezpečnosť, istota, záruka“ malo aj ďalší význam, a to „duševný pokoj“. Z Latinsko-slovenského a slovensko-latinského slovníka je podľa neho zrejmé, že prvostupňový orgán pri podrobnom skúmaní pôvodu slova „securitas“ neuviedol jeho pôvodnú podobu v latinskom jazyku, ani jeho plný význam.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ poznamenal, že nakoľko priemerný slovenský spotrebiteľ slovo „securitas“ nepozná, nemôže ho vnímať ako opisné. Skutočnosť, že toto slovo, ani žiadne podobné slovo, nie je súčasťou slovenskej slovnej zásoby a nie je uvedené v slovníku slovenského jazyka či slovníku cudzích slov (v knižnom alebo elektronickom vydaní), vyplýva podľa navrhovateľa aj z ďalších slovníkov, ktorých časti boli predložené spolu s rozkladom. Podľa navrhovateľa majiteľ ani prvostupňový orgán žiadnym spôsobom nepreukázali, že priemerný slovenský spotrebiteľ slovo „securitas“ a jeho konkrétny význam pozná, a preto záver, že slovo „securitas“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať ako prvok opisujúci druh a zameranie služieb, pre ktoré sú kolízne ochranné známky zapísané v registri, nie je podľa navrhovateľa odôvodnený. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na Metodiku konania – Ochranné známky a uviedol, že prvostupňový orgán opisnosť slova „securitas“ vyvodil len z toho, že spotrebiteľom môže byť známe anglické slovo „security“. Takéto vnímanie však podľa navrhovateľa nevytvára priamu a konkrétnu spojitosť so službami tak, aby spotrebiteľ okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímal opis zapísaných služieb. Podľa navrhovateľa slovo „securitas“ nie je vo vzťahu k zapísaným službám považované za opisné ani z pohľadu anglicky hovoriacich spotrebiteľov, čoho dôkazom je skutočnosť, že toto slovo bolo zapísané ako slovná ochranná známka EÚ. Doplnil, že prvostupňový orgán uvedené nezobral do úvahy.

Konštatovanie prvostupňového orgánu uvedené v rámci porovnania kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska, že tieto obsahujú zhodný slovný prvok „SECURITAS“ s konkrétnym významom „bezpečie, bezpečnosť, istota“, navrhovateľ označil za nesprávne. Hoci je veľmi nepravdepodobné, aby slovenský spotrebiteľ poznal konkrétny význam tohto slova, navrhovateľ pripustil, že časti slovenských spotrebiteľov môže tento slovný prvok evokovať spojitosť s významom „bezpečie, bezpečnosť“. Navrhovateľ zhodu porovnávaných ochranných známk zo sémantického hľadiska vyvodil z toho, že tieto obsahujú zhodný slovný prvok, ktorý môže evokovať zhodný význam. Sémantická podobnosť však nie je podľa jeho názoru odôvodnená tým, že by spotrebiteľia poznali konkrétny význam slova „securitas“. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal aj na Usmernenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, podľa ktorej spojenie medzi tovarmi a službami a tým, čo označenie znamená, evokuje alebo predstavuje, nesmie byť nútené alebo umelo vytvorené.

Za nesprávne navrhovateľ označil aj závery prvostupňového orgánu o žiadnej, resp. minimálnej rozlišovacej spôsobilosti

označenia „SECURITAS“. Dodal, že tieto sú v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „Súdny dvor“). Poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-196/11 P z 24. mája 2012, podľa ktorého platnosť zapísaných ochranných známk nemožno v námietkovom konaní spochybňovať. V zmysle predmetného rozsudku charakterizovanie označenia ako opisného alebo druhového sa vyrovnáva popieraniam jeho rozlišovacej spôsobilosti, pričom ochrannej známke so skorším právom prednosti je potrebné v námietkovom konaní priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že staršia ochranná známka má vyššiu ako minimálnu vlastnú (vnútornú) rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným službám v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a prvostupňový orgán ju nemôže popierať. S ohľadom na uvedené navrhovateľ uzavrel, že nakoľko prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil slovný prvok „SECURITAS“ ako prvok so žiadnou, resp. minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou, dospel k nesprávnemu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk.

Podľa navrhovateľa je pri celkovom porovnaní sporných ochranných známk, ktoré boli posúdené ako vizuálne podobné v nízkej miere, foneticky zhodné a sémanticky podobné, potrebné dospieť k záveru, že čiastočná vizuálna odlišnosť spočívajúca v prítomnosti obrazového prvku v napadnutej ochrannej známke je vyvážená fonetickou zhodnosťou a sémantickou podobnosťou porovnávaných ochranných známk, čo spôsobuje, že celkový dojem, ktorý porovnávané ochranné známky vyvolávajú, je podobný. Uvedené platí podľa neho aj v prípade, ak by rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky bola vyhodnotená ako nižšia pre časť spotrebiteľov, ktorí si slovo „securitas“ spájajú s anglickým výrazom „security“. Následne úplná zhoda služieb, pre ktoré sú porovnávané ochranné známky zapísané, vedie podľa navrhovateľa k existencii pravdepodobnosti ich zámeny na strane relevantnej verejnosti.

Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že napriek tomu, že staršia ochranná známka má podľa neho dostatočnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, v prvostupňovom konaní predložil aj dôkazné materiály, ktorými preukazoval skutočnosť, že staršia ochranná známka nadobudla pre zapísané služby vysokú

rozlišovaciú spôsobilosť. Doplnil, že dôkazy predložil aj z dôvodu, že úrad už v námietkovom konaní vedenom proti prihláške napadnutej ochrannej známky popieral rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky. Predložené dôkazy prvostupňový orgán podľa navrhovateľa nevyhodnotil správne.

Navrhovateľ prvostupňovému orgánu vytkol, že nehodnotil zoznam ochranných známk založených na prvku „SECURITAS“, na ktoré poukázal, vo vzťahu k ostatným predloženým dôkazom, najmä výročným správam navrhovateľa a štúdiu s názvom „World Security Services“. V spojitosti s ostatnými predloženými dôkazmi zoznam ochranných známk podľa navrhovateľa jednoznačne preukazuje medzinárodné rozšírenie označenia „SECURITAS“ a investície navrhovateľa.

Čo sa týka výročných správ, navrhovateľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že tieto patria do kategórie interných materiálov spoločnosti. Prvostupňový orgán podľa navrhovateľa nepochopil predmetný dôkaz a skutočnosti, ktoré tento preukazuje. Zdôraznil, že výročné správy navrhovateľa sú overované renomovanými auditorskými spoločnosťami a poskytujú reálny a hodnoverný obraz o územnom rozsahu poskytovaných služieb, o ziskoch, počte zamestnancov, nákladoch na propagáciu a pod. Z predmetných výročných správ podľa navrhovateľa jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ je nadnárodnou spoločnosťou, s vysokým podielom na relevantnom trhu, s miliardovými ziskami a státisícami zamestnancov. Podľa navrhovateľa je relevantnej verejnosti označenie „SECURITAS“ dobre známe a vôbec nie je významné, či priemerná spotrebiteľská verejnosť prišla s týmito výročnými správami do kontaktu.

Pokiaľ ide o rozsudok Najvyššieho súdu v Štokholme, tento podľa navrhovateľa spolu s ďalšími predloženými dôkazmi preukazuje, že staršia ochranná známka mala dobré meno na území Európskej únie už v roku 1989. Čo sa týka čestného vyhlásenia, navrhovateľ uviedol, že napriek tomu, že toto predstavuje vyhlásenie zástupcu navrhovateľa, potvrdzuje objektívne údaje vyplývajúce z výročných správ, a preto mu nie je zrejmé, prečo prvostupňový orgán tomuto dôkazu priradil nižšiu dôkaznú hodnotu.

Štúdiu s názvom „World Security Services“, ktorej autorom je spoločnosť The Freedomia Group, Inc., navrhovateľ označil za jeden z kľúčových dôkazov. Uviedol, že ide o priemyselnú štúdiu v danom segmente trhu vyhotovenú jednou z najväčších spoločností, ktorá sa zaoberá prieskumami trhu (poskytuje hodnoverné a nezaujaté prieskumy trhu, predpovede a analýzy, odhady podielov na trhu a profily vedúcich hráčov v danom priemyselnom odvetví). Navrhovateľ spolu s rozkladom predložil printscreeny z webovej stránky freedoniagroup.com. V tejto súvislosti poukázal na to, že v rámci častí správy prístupnej na internete je tiež uvedený zoznam niekoľko desiatok spoločností, ktoré patria medzi rozhodujúcich hráčov na európskom trhu s bezpečnostnými službami, pričom názov žiadnej z uvedených spoločností, s výnimkou navrhovateľa, neobsahuje slovo „securitas“. Aj tieto skutočnosti podľa navrhovateľa preukazujú, že slovo „securitas“ nie je bežným slovom pre oblasť poskytovania bezpečnostných služieb, ktoré by malo ostať voľné pre všetkých tak, ako to žiada majiteľ. Zdôraznil, že majiteľ nepredložil žiaden dôkaz o tom, že slovo „securitas“ by bolo bežne používaným slovom v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb. K jedinému majiteľom predloženému dokladu – výtlačku z Wikipédie, že slovom „Securitas“ sa označovala bohyňa bezpečnosti a stability, navrhovateľ uviedol, že údaje z Wikipédie nemožno považovať za dôveryhodné a uvedené nepreukazuje znalosť tohto významu u relevantnej časti verejnosti. Naopak, predložená štúdia bola vyhotovená v roku 2014 a poskytuje hodnoverný dôkaz o situácii na relevantnom trhu v rozhodujúcom období.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ konštatoval, že prieskumy trhu patria medzi najobjektívnejšie a najhodnotnejšie dôkazy o známosti označenia. Uvedené je podľa neho zrejmé aj z Komentára k zákonu o ochranných známkach, v ktorom je uvedené, že azda jediným dôkazom blížiacim sa k objektivite je reprezentatívny prieskum trhu urobený renomovaným subjektom prostredníctvom uznávaných sociologických metód. Podľa navrhovateľa predložená štúdia s názvom „World Security Services“ poskytuje informácie, údaje a súvislosti ďaleko nad rámec obyčajného prieskumu trhu s označeniami. Navyše z nej jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ je lídrom na trhu bezpečnostných služieb v Európe, resp. je jednou z najväčších nadnárodných bezpečnostných agentúr na svete a poskytuje široké spektrum bezpečnostných a strážnych služieb (na trhoch Švédska a EÚ jednoznačne dominuje). Relevantná verejnosť mala už pred rokom 2014 vedomosť o navrhovateľovi a jeho službách poskytovaných pod označením „SECURITAS“

a rozoznávala označenie „SECURITAS“ ako obchodný pôvod poskytovaných služieb (obchodné meno navrhovateľa je zhodné s označením služieb).

Pokiaľ ide o zamestnanecké noviny, navrhovateľ uviedol, že tieto dokresľujú situáciu, že je významnou spoločnosťou a veľkým zamestnávateľom v mnohých európskych štátoch. Hoci s nimi relevantná verejnosť nemusí prísť do kontaktu, podľa jeho názoru nepriamo vypovedajú o rozsahu a charaktere jeho činnosti. Predložený novinový článok navrhovateľ označil za dôkaz, ktorý nie je možné považovať za interný materiál spoločnosti.

Navrhovateľ v posudzovanom prípade považoval za významnú aj skutočnosť, že označenie „SECURITAS“ tvorí aj jeho obchodné meno, čo následne iba posilňuje vnímanie tohto označenia a takto označených služieb ako pochádzajúcich od konkrétneho subjektu – navrhovateľa. Podľa navrhovateľa prvostupňový orgán vyhodnotil skutočnosti vyplývajúce z predložených dôkazov v rozpore s ustálenou praxou a judikatúrou.

V nadväznosti na uvedené navrhovateľ poukázal na rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 vo veci T-131/12, ktorým bolo zrušené rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Všeobecný súd podľa neho konštatoval, že dobré meno obrazovej ochrannej známky „SPA“ s obrázkom šaša môže byť rozšírené aj na slovnú ochrannú známku „SPA“ a že na dokázanie konkrétneho dištinktívneho charakteru a dobrého mena ochrannej známky sa možno opierať o dôkazy jej použitia v odlišnej forme, a to ako časti inej ochrannej známky, za predpokladu, že relevantná verejnosť zotrváva vo vnímaní predmetných tovarov alebo služieb ako pochádzajúcich od rovnakého podniku.

Následne navrhovateľ zopakoval, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil, že slovo „securitas“ je prvok opisný vo vzťahu k bezpečnostným službám. V dôsledku uvedeného dospel prvostupňový orgán podľa názoru navrhovateľa k nesprávnym záverom čo sa týka posúdenia rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti jednotlivých prvkov staršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa je slovo „securitas“ potrebné priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, keďže ide o jediný slovný prvok staršej ochrannej známky. Navyše v obrazovom označení používanom navrhovateľom je obrazový prvok tvorený tromi zhodnými jednoduchými geometrickými obrazcami, a preto tento nemožno podľa jeho názoru považovať za dominantný prvok, resp. za prvok, na základe ktorého by sa spotrebiteľ orientoval.

Navrhovateľ s poukazom na Metodiku konania – Ochranné známky vyjadril presvedčenie, že absolútne základným princípom pri posudzovaní dištinktívnych a dominantných prvkov obrazových označení, kde označenie okrem obrazového prvku obsahuje aj slovný prvok, je, že slovný prvok má silnejší vplyv, keďže pomocou neho môže spotrebiteľ na ochrannú známku priamym spôsobom odkázať a nemusí opisovať obrazový prvok. Ďalej platí, že v rámci hodnotenia podobnosti označení z fonetického hľadiska je slovný prvok tiež rozhodujúci. Druhým základným princípom pri posudzovaní dištinktívnych a dominantných prvkov obrazových označení je to, že obrazové prvky spočívajúce v jednoduchých geometrických obrazcoch sú považované za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na uvedené navrhovateľ uzavrel, že závery prvostupňového orgánu, že v obrazovom označení navrhovateľa je výrazným a dištinktívnym prvkom obrazový prvok a slovný prvok je prvkom s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, sú nesprávne. V tejto súvislosti navrhovateľ tiež poukázal na to, že aj samotný majiteľ vo svojom vyjadrení argumentoval, že v tomto odvetví sa spotrebiteľ rozhoduje na základe referencií, odporúčaní, teda slovný prvok ochrannej známky a jeho funkcia v písomnom a ústnom styku zohráva oveľa dôležitejšiu rolu ako obrazový prvok.

Podľa navrhovateľa všetky uvedené skutočnosti odôvodňujú záver, že staršia ochranná známka „SECURITAS“ má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť pre bezpečnostné a strážne služby, ktorú nadobudla prostredníctvom používania obchodného mena navrhovateľa vo vzťahu k predmetu jeho podnikania – poskytovanie bezpečnostných a strážnych služieb, ako aj používaním obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „SECURITAS“, v ktorom si tento slovný prvok zachováva také postavenie, že relevantná verejnosť vníma takto označené služby ako pochádzajúce od rovnakého podniku.

Berúc do úvahy uvedené navrhovateľ uzavrel, že, ak by prvostupňový orgán správne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „SECURITAS“, musel by dospieť k záveru, že existuje nebezpečenstvo zámény napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. písm. b) zákona o ochranných známkach navrhovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nenaplnenie tohto dôvodu odôvodnil tiež tým, že dôkazy predložené navrhovateľom obsahujú obrazovú ochrannú známku, a preto ich nemožno považovať za dostatočné na preukázanie dobrého mena staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“.

Podľa navrhovateľa, ak by prvostupňový orgán správne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj dôkazy o jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, musel by dospieť k záveru, že podmienky pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú stanovené v § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Majiteľ sa vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 12. augusta 2020, s prvostupňovým rozhodnutím stotožnil.

Majiteľ konštatoval, že súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že slovo „securitas“ je vo vzťahu ku kolíznym službám opisné, nakoľko vytvára dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s týmito službami a dotknutej verejnosti je tak okamžite z uvedeného zrejmy opis poskytovaných služieb.

Čo sa týka argumentu navrhovateľa, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nezobral do úvahy anglických spotrebiteľov, ktorí dobre poznajú slovo „security“, ako aj argumentu ohľadom upresnenia tvaru tohto slova v latinskom jazyku, majiteľ tieto nepovažoval za relevantné.

V nadväznosti na uvedené majiteľ uzavrel, že prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia napadnutej obrazovej ochrannej známky (s výrazným dištinktívnym obrazovým prvkom) a staršej ochrannej známky tvorenej slovným prvkom s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pričom grafické znázornenie napadnutej ochrannej známky bolo precízne vytvorené, má výraznú rozlišovaciu spôsobilosť a nepozostáva z jednoduchého vyobrazenia a ani jednoduchých geometrických obrazcov.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj 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.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 245648 majiteľa Securitas, s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, s právom prednosti od 28. novembra 2013, bola zapísaná do registra ochranných známk 7. septembra 2017 pre služby „poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám“ v triede 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



Navrhovateľ, Securitas AB, P. O. Box 12307, SE-102 28, Štokholm, Švédске kráľovstvo, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 603811 „SECURITAS“, s právom prednosti od 25. júla 1997, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre služby „*security and surveillance; security consultancy; alarm control (supervision), inspection and monitoring; supervision, night security and night guards; prison and remand services; photography; detective agencies (information and investigation agencies); detection of missing persons; research on legal matters; taking photos and making movies; technical opinions; security; guarding suspects, prisoners and persons on remand from prisons, observation houses, police stations and other similar institutions to court and vice versa; rental of protection, alarm and identification equipment and all preventive and protective equipment needed for safety in all areas; opening of security locks; protection and surveillance of persons and buildings; expertises, natural and chemical services; preparation of expert reports by technicians; protection against theft, fire or other damage and protection of all transportation by third parties; rental of equipment suitable for supervised transport of persons and goods; research and development in the field of the aforementioned goods and services; advice and information in the field of the aforementioned goods and services; restaurants; temporary housing; consulting related to and in the field of courses, seminars, instruction and delivery of training* [bezpečnostné a strážne služby; bezpečnostné poradenstvo; kontrola alarmov (dozor) a monitorovanie; dozor, nočná bezpečnosť a nočná stráž; väzenské služby; fotografovanie; detektívne agentúry (informačné a vyšetrovacie agentúry); vyhľadávanie nezvestných osôb; výskum v právnej oblasti;

fotografovanie a filmovanie; technické poradenstvo; bezpečnosť; sprevádzanie podozrivých, väzňov a osôb vo vyšetrovacej väzbe z väzníc, z detekčných centier, policajných staníc a iných podobných inštitúcií na súd a späť; prenájom ochranných, poplašných a identifikačných materiálov a všetkých preventívnych a ochranných prostriedkov potrebných pre bezpečnosť vo všetkých priestoroch; otváranie bezpečnostných zámok; ochrana a dohľad nad osobami a budovami; expertízy, fyzikálne a chemické služby; príprava odborných správ technikmi; ochrana pred krádežou, požiarom alebo iným poškodením a ochrana všetkých druhov prepravy tretími osobami; prenájom vybavenia vhodného na stráženú prepravu osôb a tovaru; výskum a vývoj v oblasti vyššie uvedených tovarov a služieb; poradenstvo a informácie v oblasti vyššie uvedených tovarov a služieb; reštaurácie; poskytovanie dočasného ubytovania; poradenstvo v oblasti kurzov, seminárov, výučby a poskytovania školení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známok tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola do registra pôvodne zapísaná ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneným v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uvádza, že pravdepodobnosť zámery znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych ochranných známok a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známok a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov alebo služieb porovnávaných ochranných známok orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní služieb napadnutej ochrannej známky so službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály a ich konkurenčný alebo komplementárny (doplňujúci) charakter. Prvostupňový orgán bez nutnosti podrobnej analýzy konštatoval, že zapísané služby „*poskytovanie bezpečnostných služieb tretím osobám*“ v triede 45 napadnutej ochrannej známky sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „*security and surveillance* (bezpečnostné a strážne

služby)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti poznamenal, že bezpečnostné služby zapísané v triede 42 zodpovedajú súčasnej triede 45 aktuálne platnej verzie Niceského triedenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti služieb porovnávaných ochranných známk navrhovateľ v podanom rozklade nespochybnil, ale označil ich za správne, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude uvedené preskúmať. Pri ďalšom posúdení predmetnej veci bude ďalej vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu týkajúcich sa porovnania služieb napadnutej ochrannej známky so službami staršej ochrannej známky.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych ochranných známk, prvostupňový orgán na základe porovnania napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk dospel k záveru o ich vizuálnej podobnosti v nízkej miere, fonetickej zhode a sémantickej podobnosti.

Navrhovateľ v podanom rozklade so závermi prvostupňového orgánu týkajúcimi sa posúdenia podobnosti porovnávaných ochranných známk taktiež súhlasil a označil ich za správne. Z uvedeného dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade nebude v posudzovanom prípade vykonávať samostatné posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, ale bude ďalej vychádzať z čiastkových záverov porovnania predmetných ochranných známk uvedených prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych služieb. Ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb. V posudzovanom prípade kolízne služby predstavujú bezpečnostné a strážne služby, ktoré sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Táto venuje týmto službám vzhľadom na ich povahu a účel vyšší stupeň pozornosti, ako to v napadnutom rozhodnutí správne uviedol aj prvostupňový orgán. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že navrhovateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude dotknutým službám venovať, v podanom rozklade nespochybnil.

Ďalším faktorom relevantným pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti ochranných známk či stupeň pozornosti spotrebiteľa, aj rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky, resp. prvkov, ktorými je tvorená. Ako vyplýva z podaného rozkladu, navrhovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, pričom slovo „securitas“, ktorým je tvorená staršia ochranná známka, bolo podľa neho nesprávne posúdené ako opisné, v dôsledku čoho prvostupňový orgán dospel k nesprávnemu záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je rozhodujúce vnímanie relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené služby určené. V posudzovanom prípade spoločný slovný prvok porovnávaných ochranných známk „securitas“/„SECURITAS“ pochádza z latinského jazyka a predstavuje 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 – pozn. aj navrhovateľom predložený dôkaz). V predmetnom prípade vzhľadom na kolízne služby je relevantným významom význam „bezpečnosť“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vo viacerých cudzích jazykoch sa používajú slová majúce základ v uvedenom latinskom slove s rovnakým významom (napr.: anglický jazyk „security“, francúzsky jazyk „sécurité“). Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že slovenskí spotrebiteľia sa mohli stretnúť s označením „security“ v súvislosti s bezpečnostnými službami na rôznych

podujatiach (športových alebo kultúrnych). Je preto zrejmé, že spoločný slovný prvok porovnávaných ochranných známk si spotrebiteľia budú spájať práve s významom „bezpečnosť“. Na doplnenie možno uviesť, že k rovnakému záveru o vnímaní slov „securitas“ a „security“ dospel odvolací orgán v rozhodnutí predsedu úradu zn. POZ 2231-213/II-42-2017 z 19. júna 2017, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie úradu zn. POZ 2231-2013/N-74-2015/Sto z 8. júna 2015 vo veci námietok podaných proti zápisu označenia „securitas“, č. spisu POZ 2231-2013, do registra ochranných známk (pozn. námietky boli podané navrhovateľom).

Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že slovo „securitas“ bude v mysli spotrebiteľov evokovať spojitosť s bezpečnostnými službami, teda priemerný spotrebiteľ bude slovný prvok „securitas“/„SECURITAS“ vo vzťahu k bezpečnostným službám vnímať ako prvok s minimálnou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka pozostáva len zo slovného prvku „SECURITAS“, je zrejmé, že ide o ochrannú známku, ktorej vnútorná (inherentná) rozlišovacia spôsobilosť dosahuje len nízku mieru.

V súvislosti s tvrdením navrhovateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán neuviedol pôvodnú podobu slova „securitas“ v latinskom jazyku v tvare „sēcūritās“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že uvedené nemá vplyv na to, ako uvedené slovo vnímajú relevantní spotrebiteľia, čo je v danom prípade rozhodujúce. Rovnako neuvedenie ďalšieho významu, a to „duševný pokoj“, na čo v podanom rozklade tiež poukázal navrhovateľ, nemožno považovať v posudzovanom prípade za rozhodné, keďže vo vzťahu ku kolíznym službám je relevantný práve význam „bezpečnosť“, pričom tento bude spotrebiteľskej verejnosti, ako bolo uvedené skôr, známy.

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že slovo „securitas“ ani žiadne podobné slovo, ako to vyplýva z predloženého Krátkeho slovníka slovenského jazyka (vydavateľstvo VEDA), nie je súčasťou slovenskej slovnej zásoby, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v posudzovanom prípade je relevantné, ako budú dané slovo vnímať spotrebiteľia. Ako bolo uvedené, títo budú slovo „securitas“ vzhľadom na nárokovanie služby (bezpečnostné služby) spájať s významom „bezpečnosť“. Uvedené rovnako platí vo vzťahu k argumentu navrhovateľa, že slovo „securitas“ nie je ani v jednom zo slovníkov cudzích slov, ktoré predložil (Slovník cudzích slov, Veľký slovník cudzích slov, Akademický slovník cizích slov), resp. v slovníkoch dostupných na internete (www.slovníkcudzichslov.sk, www.webslovník.zoznam.sk, www.slovníkjuls.savba.sk, www.cudzieslova.sk a www.slovníkcudzichslov.eu).

Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa uvedené v podanom rozklade, že závery prvostupňového orgánu o žiadnej, resp. minimálnej rozlišovacej spôsobilosti označenia „SECURITAS“ sú nesprávne a v priamom rozpore s judikatúrou Súdneho dvora a tvrdenie navrhovateľa, že podľa metodiky konania musí druhové alebo opisné označenie vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s tovarmi alebo službami, ktorá by verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmyšľania vnímať opis zapísaných služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V posudzovanom prípade prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nekonštatoval, že staršia ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ale zastal názor, že slovný prvok „SECURITAS“ je prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, a to s ohľadom na význam, ktorý evokuje u spotrebiteľov.

Prvostupňový orgán sa ďalej zaoberal posúdením navrhovateľom tvrdenej skutočnosti, že staršia ochranná známka v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky (28. novembra 2013) nadobudla zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania. S cieľom vyhodnotenia uvedenej otázky posúdil nasledujúce navrhovateľom predložené dôkazy:

- zoznam ochranných známk navrhovateľa obsahujúcich slovný prvok „SECURITAS“ (dôkaz č. 1),
- rozsudok Najvyššieho súdu v Štokholme z 28. decembra 1989 vo veci T 159/87 v švédčine a angličtine (dôkaz č. 2),
- čestné vyhlásenie p. Henrika Z. z 24. októbra 2017 v angličtine (dôkaz č. 3),
- niekoľko strán zo štúdie s názvom „World Security Services“ z novembra 2014 v angličtine, ktorej autorom je spoločnosť The Freedomia Group, Inc. (dôkaz č. 4),
- propagačný materiál navrhovateľa s názvom „Securitas België in 't kort“ v holandčine (dôkaz č. 5),

- propagačný materiál navrhovateľa s názvom „Teollisuuden turvallisuusratkaisut“ vo fínčine (dôkaz č. 6),
- propagačný materiál navrhovateľa s názvom „We make the difference in security“ v angličtine (dôkaz č. 7),
- zamestnanecké noviny č. 2 z júna 2010 s názvom „MitarbeiterKurier“ v nemčine (dôkaz č. 8),
- novinový článok s názvom „Schwedische Securitas übernimmt Deutschlandgeschäft von G4S“ v nemčine (dôkaz č. 9),
- výročné správy navrhovateľa z rokov 1997 až 2013 v angličtine (dôkaz č. 10),
- výpis z registra ochranných znáмок Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo týkajúci sa ochrannej známky EÚ č. 603811 „SECURITAS“ (dôkaz č. 11),
- výpis z registra ochranných znáмок úradu týkajúci sa napadnutej ochrannej známky (dôkaz č. 12).

Podaním doručeným úradu 27. mája 2019 navrhovateľ predložil preklad relevantných častí dôkazov.

Prvostupňový orgán v tejto súvislosti poukázal na to, že zvýšená rozlišovacia spôsobilosť si vyžaduje rozpoznanie ochrannej známky zo strany podstatnej skupiny verejnosti, pričom povaha, faktory, dôkazy a posúdenie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti sú také isté ako v prípade dobrého mena. Po posúdení predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán uviedol, že navrhovateľ sa v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb prezentuje obrazovým označením, ktoré je tvorené slovným prvkom „SECURITAS“, nad ktorým sú tri výrazné červené kruhy, pričom tieto sú umiestnené v čiernom obdĺžniku. Slovo „SECURITAS“ sa na predložených dôkazoch teda vyskytuje ako súčasť tohto obrazového označenia (výročné správy, reklamné materiály, zamestnanecké noviny, rovnosaty zamestnancov, dopravné prostriedky a pod.) alebo ako súčasť obchodného mena navrhovateľa Securitas AB. Podľa prvostupňového orgánu spotrebiteľ v súvislosti so službami navrhovateľa nevníma preto samostatne prvok „SECURITAS“, ale vníma ho vždy ako súčasť označenia aj s obrazovým prvkom, teda ako súčasť obrazového označenia. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán uzavrel, že navrhovateľ nepreukázal nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky používaním, preto rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky považoval za nízku.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s konštatovaním navrhovateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán predložené dôkazy nesprávne posúdil, preskúma navrhovateľom predložené dôkazné materiály v intenciách tvrdení navrhovateľa uvedených v podanom rozklade. Zároveň preskúma aj navrhovateľom spolu s rozkladom predložené štyri printscreeny z webovej stránky freedoniagroup.com.

Predložený zoznam ochranných znáмок navrhovateľa (dôkaz č. 1) preukazuje, že navrhovateľ je majiteľom mnohých ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „SECURITAS“, ktoré sú zapísané v rôznych krajinách sveta. Samotný zápis označenia ako ochrannej známky do registra však sám osebe nemôže bez iných dokladov rozhodujúcim spôsobom preukázať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, v posudzovanom prípade staršej ochrannej známky. Vyššiu, resp. zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť môže totiž staršia ochranná známka nadobudnúť len vďaka dlhodobému a intenzívnemu používaniu v obchodnom styku vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná.

Pokiaľ ide o názor navrhovateľa uvedený v podanom rozklade, že predložený rozsudok Najvyššieho súdu v Štokholme z 28. decembra 1989 vo veci T 159/87 (dôkaz č. 2) spolu s ďalšími predloženými dôkazmi preukazuje, že staršia ochranná známka mala dobré meno na území Európskej únie už v roku 1989, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v konaní pred úradom je potrebné tvrdené skutočnosti v konkrétnom prípade preukázať dôkazmi, ktoré ich osvedčujú, pričom nie je možné sa len odvolať na závery, ku ktorým sa dospelo v inom konaní, navyše v inom štáte. Na doplnenie je potrebné uviesť, že úrad pri rozhodovaní vo veciach ochranných znáмок postupuje výlučne podľa zákona o ochranných známkach a v jeho medziach, pričom pri výkone tejto pôsobnosti je úrad autonómny a nie je viazaný rozhodnutiami iných známkových úradov alebo inštitúcií v rovnakých či obdobných veciach.

V súvislosti s čestným vyhlásením p. Henrika Z. (dôkaz č. 3), zástupcu spoločnosti navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Vo všeobecnosti platí, že čestné vyhlásenie zástupcu alebo zamestnanca spoločnosti jednej zo strán sporu má iba nižšiu dôkaznú silu, uvedené však neznamená, že v prípade, ak je takéto čestné vyhlásenie doplnené ďalšími dôkazmi, ktoré údajne z neho potvrdzujú, sa na

neho neprihliadne. V posudzovanom prípade navrhovateľom predložené čestné vyhlásenie obsahuje tabuľku s údajmi o celkovom obrate navrhovateľa v rokoch 2010 až 2016 a údaje o trhovom podiele spoločnosti v roku 2013, pričom v ňom bola spomenutá aj štúdia s názvom „World Security Services“ (dôkaz č. 4). Napriek tomu, že ide o čestné vyhlásenie zástupcu navrhovateľa, teda o dôkaz majúci sám osebe nižšiu dôkaznú hodnotu, zo strany navrhovateľa boli predložené aj ďalšie dôkazy (výročné správy a štúdia), ktoré údaje uvedené vo vyhlásení potvrdzujú. K tvrdeniu p. Henrika Z. uvedenému v predmetnom vyhlásení, že dobré meno ochranných známk „SECURITAS“ je rozsiahle a tieto sú známe v oblasti bezpečnostných služieb po celom svete, je potrebné konštatovať, že dobré meno je v konaní pred úradom potrebné preukázať prostredníctvom ďalších dôkazných materiálov, nielen čestným vyhlásením.

Z predloženej časti štúdie (dôkaz č. 4), okrem iného, vyplýva, že navrhovateľ patrí na trhu bezpečnostných služieb medzi svetových lídrov, poskytuje efektívnejšie bezpečnostné služby formou kombinácie viacerých spôsobov ochrany. Štúdia ďalej hovorí o hodnote a postavení spoločnosti navrhovateľa na trhu bezpečnostných služieb, a to nielen vo Švédsku, ale aj vo svete. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že štúdia, ako to vyplýva z jej obsahu, neposkytuje podrobnejšie informácie o tom, ako relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma staršiu ochrannú známku „SECURITAS“ na relevantnom trhu v oblasti bezpečnostných služieb, resp. do akej miery si relevantná spotrebiteľská verejnosť staršiu ochrannú známku spája s navrhovateľom. Takéto vnímanie je pritom jedným z podstatných kritérií pri posudzovaní zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Na uvedenom nemení nič ani skutočnosť uvedená navrhovateľom v podanom rozklade, že predmetná štúdia je jedným z kľúčových dôkazov v tomto prípade a že autor štúdie je jednou z najväčších spoločností zaoberajúcou sa prieskumami trhu v rôznych priemyselných odvetviach, ktorá poskytuje hodnoverné a nezaujaté prieskumy trhu (vytvára predpovede a analýzy, odhady podielov na trhu a profily vedúcich hráčov v danom priemyselnom odvetví). Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že štúdie obsahujúce prieskumy trhu sa vo všeobecnosti považujú za dôkazy, ktorými možno preukázať nadobudnutú rozlišovacuú spôsobilosť ochrannej známky, uvedené však nemožno uplatniť absolútne, ale v jednotlivom prípade je potrebné prihliadnuť na okolnosti konkrétneho prípadu. Uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj v súlade s názorom vyjadreným v navrhovateľom predloženom komentári (dôkaz č. 22).

V propagačných materiáloch navrhovateľa s názvom „Securitas België in 't kort“ v holandčine (dôkaz č. 5), s názvom „Teollisuuden turvallisuusratkaisut“ vo fínčine (dôkaz č. 6) a s názvom „We make the difference in security“ v angličtine (dôkaz č. 7) sa označenie „SECURITAS“ nachádza najmä ako súčasť obrazového označenia (na prvej a poslednej strane, na rovnošatách zamestnancov spoločnosti a automobiloch), resp. predstavuje obchodné meno navrhovateľa. Okrem skutočnosti, že predmetné dôkazy nepreukazujú vnímanie slovenských spotrebiteľov, je tiež potrebné uviesť, že nepreukazujú používanie výlučne staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“, ale používanie obrazového označenia, resp. obchodného mena navrhovateľa.

Zamestnanecké noviny navrhovateľa (dôkaz č. 8) síce dokresľujú situáciu, že navrhovateľ je významnou spoločnosťou a veľkým zamestnávateľom v mnohých európskych štátoch, ako to v podanom rozklade uviedol navrhovateľ, je však nespochybniteľné, že ide o interný materiál spoločnosti navrhovateľa, s ktorými relevantná spotrebiteľská verejnosť neprichádza do kontaktu.

Pokiaľ ide o novinový článok s názvom „Schwedische Securitas übernimmt Deutschlandgeschäft von G4S“ z periodika v nemčine (dôkaz č. 9), na ktorom je rukou dopísané dátum 20. máj 2008 a ktorý podľa navrhovateľa nie je možné považovať za interný materiál, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento informuje o expandovaní navrhovateľa v Nemecku. Okrem skutočnosti, že článok bol adresovaný nemeckému, nie slovenskému spotrebiteľovi, nepreukazuje používanie výlučne staršej slovnej ochrannej známky „SECURITAS“.

Z výročných správ navrhovateľa z rokov 1997 až 2013 (dôkaz č. 10) je okrem iného zrejмый územný rozsah poskytovaných bezpečnostných služieb navrhovateľa, dosahované zisky či náklady na propagáciu služieb na území EÚ a po celom svete, resp. že navrhovateľ je nadnárodnou spoločnosťou s miliardovými ziskami a státisícami zamestnancov, ako to v podanom rozklade uviedol aj navrhovateľ. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s prvostupňovým orgánom, že výročné správy patria do kategórie interných materiálov spoločnosti

a nie je veľmi pravdepodobné, resp. časté, aby priemerná spotrebiteľská verejnosť prichádzala s nimi do kontaktu. Skutočnosť, že výročné správy predstavujú interné materiály vyplýva aj zo Spoločného oznámenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo „CP12 – Dôkazy v odvolacom konaní vo veciach ochranných známk“ z marca 2021. Na doplnenie je potrebné uviesť, že zaradenie výročných správ do interných materiálov spoločnosti však neznamená, že by tieto správy neboli hodnoverné alebo, že by boli verejnosti úplne neprístupné. V predmetnom prípade je rozhodujúcou skutočnosť, že v predložených výročných správach sa označenie „SECURITAS“ nachádza ako súčasť obrazového označenia, resp. predstavuje obchodné meno navrhovateľa. Obrazové označenie je umiestnené na rovnošatách zamestnancov spoločnosti navrhovateľa, príp. na dopravných prostriedkoch, ktoré sú zobrazené napr. aj na titulnej strane výročných správ, ako aj na poslednej strane pri identifikačných údajoch navrhovateľa. Obchodné meno v znení Securitas AB sa nachádza napr. na titulnej strane výročných správ.

Pokiaľ ide o navrhovateľom spolu s rozkladom predložené štyri printscreeny z webovej stránky freedoniagroup.com (dôkaz č. 11), je potrebné uviesť, že tieto obsahujú jednak základné informácie o spoločnosti The Freedomia Group, Inc., ktorá je autorom štúdie predstavujúcej dôkaz č. 4 a jednak neúplný obsah predmetnej štúdie (časti I., II. a VIII.). V úvodnej časti štúdie je spomenuté obchodné meno navrhovateľa a v časti VIII. sú vymenované viaceré spoločnosti obsahujúce aj slovo „Securitas“ vo svojom názve, avšak staršia ochranná známka sa v predmetnom dôkaze nevyskytuje.

Orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení navrhovateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach konštatuje, že z nich vyplýva, že navrhovateľ v súvislosti s poskytovaním bezpečnostných služieb používal jednak obrazové označenie, v rámci ktorého slovný prvok „SECURITAS“ je doplnený o tri výrazné červené kruhy (dôkaz č. 5, 6, 7, 10), a tiež obchodné meno Securitas AB (dôkazy č. 5 až 7 a 10). Z uvedeného je zrejmé, že predložené dôkazy nepreukazujú, že spotrebiteľ výlučne slovný prvok „SECURITAS“ predstavujúci staršiu ochrannú známku vnímal ako označenie obchodného pôvodu služieb navrhovateľa. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa posudzuje vo vzťahu k slovenskému spotrebiteľovi, a teda aj prípadnú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky je potrebné preukázať vo vzťahu k vnímaniu slovenského spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že dôkazy predložené navrhovateľom nemajú vzťah k územiu Slovenskej republiky, resp. nepreukazujú vnímanie staršej ochrannej známky slovenským spotrebiteľom, nemôžu preukazovať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vo vnímaní slovenského spotrebiteľa. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že navrhovateľ v preskúvanom prípade zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky na účely posudzovania pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nepreukázal.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na všeobecnú zásadu, že zhoda v prvkoch majúcich nízku rozlišovaciu spôsobilosť, čo je aj prípad spoločného slovného prvku porovnávaných ochranných známk „SECURITAS“, spravidla nie je vnímaná ako spôsobilá vyvolať pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, keďže vo všeobecnosti platí, že dištinktívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené vyplýva nielen z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ, ale aj zo záverov prijatých v Spoločnom oznámení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo „Relatívne dôvody – pravdepodobnosť zámeny (vplyv prvkov, ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť)“, na ktoré odkázal aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. V zmysle prijatého spoločného postupu platí: *„Keď sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný; alebo celkový dojem porovnávaných označení je veľmi podobný alebo zhodný“.*

V posudzovanom prípade boli napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka posúdené ako podobné v nízkej miere z vizuálneho hľadiska, podobné zo sémantického hľadiska a zhodné z fonetického

hľadiska. Konštatovaná podobnosť, resp. zhoda však bola založená na slovnom prvku porovnávaných ochranných známk „securitas“/„SECURITAS“, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym službám nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Slovný prvok „SECURITAS“ je pritom jediným prvkom staršej ochrannej známky, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka obsahuje okrem slovného prvku „securitas“ v osobitej grafickej úprave aj ďalší výrazný obrazový prvok – hlavu a krídla orla. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka je v porovnaní so staršou ochrannou známkou okrem zhodného slovného prvku, ktorý je v prípade napadnutej ochrannej známky navyše vyobrazený v grafickej úprave, tvorená aj neprehľadným a výrazným obrazovým prvkom, v dôsledku čoho celkový dojem napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky nie je podobný, v danom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámeny porovnávaných ochranných známk, a to ani v prípade ich použitia v súvislosti so zhodnými službami.

Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že v predmetnom prípade nie je možné konštatovať ani pravdepodobnosť asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, teda spotrebiteľská verejnosť sa nebude domnievať, že služby označené napadnutou ochrannou známkou pochádzajú od navrhovateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Hoci porovnávané ochranné známky sú tvorené rovnakým slovným prvkom „securitas“/„SECURITAS“, tento však má vo vzťahu ku kolíznym službám nízku rozlišovaciu spôsobilosť, keďže, ako bolo uvedené skôr, evokuje spojitost s bezpečnostnými službami. V napadnutej ochrannej známke má pritom tento prvok v porovnaní so staršou ochrannou známkou, ktorá je výlučne slovná, odlišnú grafickú úpravu a zároveň je doplnený o výrazný dištinktívny obrazový prvok. Použitá grafická úprava, ako aj celková koncepcia napadnutej ochrannej známky narúšajú možný vznik mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s poukazom navrhovateľa na rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 vo veci T-131/12, ktorým Všeobecný súd konštatoval, že dobré meno obrazovej ochrannej známky „SPA“ môže byť rozšírené aj na slovnú ochrannú známku „SPA“ a že na dokázanie konkrétneho dištinktívneho charakteru a dobrého mena ochrannej známky sa možno opierať o dôkazy jej použitia v odlišnej forme, a to ako časti inej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. V predmetnom rozsudku Súdny dvor síce vyjadril všeobecný názor, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže na preukázanie jej osobitej rozlišovacej spôsobilosti a jej dobrého mena uplatňovať dôkazy o jej používaní v odlišnej forme ako časti inej zapísanej ochrannej známky s dobrým menom, doplnil však, že to platí za predpokladu, že dotknutá verejnosť aj naďalej považuje predmetné výrobky za výrobky pochádzajúce od toho istého podniku. V predmetnom prípade sa žalobkyňa usilovala preukázať, že slovná ochranná známka „SPA“ mala dobré meno, keďže jej používanie v obrazovej ochrannej známke „SPA“ (s obrázkom pierota) nenarušilo jej rozlišovaciu spôsobilosť a že slovná ochranná známka zostala v rámci obrazovej ochrannej známky dobre viditeľná a rozpoznateľná. Všeobecný súd preskúmaval splnenie podmienky, či rozdielne prvky medzi slovnou ochrannou známkou a obrazovou ochrannou známkou používanou v obchode nebránia tomu, aby dotknutá verejnosť naďalej považovala predmetné výrobky za výrobky pochádzajúce od určitého podniku. Vzhľadom na skutočnosť, že v obrazovej ochrannej známke sa podľa Všeobecného súdu slovný prvok „SPA“ javí zreteľným a prevažujúcim spôsobom a obrazový prvok pierota je vyobrazený v takmer priesvitnej jasnomodrej farbe v porovnaní so slovným prvkom „SPA“ (pričom slovný prvok obrazový prvok aj pokrýva), Všeobecný súd v danom prípade uznal dobré meno slovnej ochrannej známky „SPA“ z dôvodu väčšej rozpoznateľnosti uvedeného slovného prvku „SPA“ dotknutou verejnosťou. Na rozdiel od uvedeného, v posudzovanom prípade, z predložených dôkazov vyplynulo používanie obrazového označenia, resp. obchodného mena navrhovateľa. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade používaného obrazového označenia slovo „SECURITAS“ nemožno vnímať samostatne, ale spolu s ďalšími obrazovými prvkami ako súčasť jedného celku. Berúc do úvahy uvedené v predmetnom prípade relevantní spotrebiteľia slovný prvok „SECURITAS“ na službách navrhovateľa vnímali ako súčasť obrazového označenia, resp. ako obchodné meno, a nie slovo ako také. Poukaz na uvedený rozsudok vzhľadom na odlišné skutkové okolnosti nemožno považovať za relevantný pre posúdenie predmetnej veci.

Pokiaľ ide o názor navrhovateľa, že staršia ochranná známka „SECURITAS“ má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť pre bezpečnostné a strážne služby, ktorú nadobudla prostredníctvom používania obchodného mena navrhovateľa vo vzťahu k predmetu jeho podnikania, a že obchodné meno spoločnosti navrhovateľa iba posilňuje vnímanie tohto označenia a takto označených služieb ako pochádzajúcich od konkrétneho subjektu – navrhovateľa, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že používanie obchodného mena

nemožno považovať za relevantné na preukázanie používania ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Dôvodom je najmä skutočnosť, že ochranná známka a obchodné meno sú dva rôzne právne inštitúty s odlišnou funkciou – obchodné meno odlišuje podnikateľské subjekty na trhu a ochranná známka odlišuje takto označené tovary alebo služby.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny.

Pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Navrhovateľ v podanom rozklade prvostupňovému orgánu vyčítal, že nenaplnenie tohto dôvodu odôvodnil tiež tým, že dôkazy predložené navrhovateľom obsahujú obrazovú ochrannú známku, a preto ich nemožno považovať za dostatočné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky. Navrhovateľ v tejto súvislosti doplnil, že ak by prvostupňový orgán správne posúdil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj dôkazy o jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, musel by dospieť k záveru o dôvodnosti podaného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Orgán rozhodujúci o rozklade v nadväznosti na uvedené konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že, ako už bolo uvedené pri posudzovaní zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, navrhovateľom predložené dôkazy preukázali používanie obrazového označenia a obchodného mena navrhovateľa, teda nevyplývalo z nich používanie staršej ochrannej známky, na základe predložených dôkazov nemožno konštatovať ani preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného ustanovenia. S ohľadom na uvedené záver prvostupňového orgánu o nedôvodnosti návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach možno považovať za správny.

Pokiaľ ide o posúdenie a záver prvostupňového orgánu týkajúci sa návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, tento nebol zo strany navrhovateľa v podanom rozklade napadnutý, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude tento navrhovateľom uplatnený dôvod preskúmať.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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 Správny 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda úradu

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Securitas s.r.o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad 1, Slovenská republika