



*Banská Bystrica 24. 6. 2021*

*POZ 846-2020/N-62-2021*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 1, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DEZIMAX“ do registra ochranných známkov, prihláseného 20.4.2020 prihlasovateľom EURO-VAT, spol. s r. o., 951 22 Alekšice 231 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 846-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „DEZIMAX“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 846-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.9.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pričom namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je užívateľom skoršieho nezapísaného označenia „DEZIX“ pre rovnaké a podobné tovary, pre aké je prihlásené zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že používa skoršie nezapísané označenie „DEZIX“ vo väčšom rozsahu minimálne od začiatku roka 2020 a to za účelom označovania a následného maloobchodného a veľkoobchodného predaja dezinfekčného, antibakteriálneho a čistiaceho prípravku označeného „DEZIX“ na celom území Slovenskej republiky. Začiatkom roka 2020 sa predaj výrobku výrazne znásobil najmä vďaka vypuknutiu pandémie spôsobenej vírusom SARS-Cov-2 (COVID-19).

Namietateľ ďalej uviedol, že obrat z predaja vyššie uvedených výrobkov len z obdobia od 16.3.2020 až do podania prihlášky ochrannej známky „DEZIMAX“ (t. j. do 20.4.2020) predstavoval takmer 450 tisíc EUR (bez DPH), za predaj takmer 75 tisíc kusov dezinfekčných a čistiacich produktov označených skorším nezapísaným označením „DEZIX“ na celom území Slovenskej republiky. Uvedené namietateľ preukázal dôkazom č. 4 - Výpisom z informačného fakturačného systému namietateľa k tržbám za obdobie 1.1.2020 – 20.4.2020.

Podľa namietateľa uvedený obrat a množstvo predaných výrobkov svedčia o skoršom práve prednosti nezapísaného označenia „DEZIX“ ako aj o jeho masívnom používaní v obchodnom styku na celom území Slovenskej republiky pred dátumom podania zverejneného označenia „DEZIMAX“ ako aj o skutočnosti, že používanie skoršieho nezapísaného označenia „DEZIX“ nemalo (a nemá) iba miestny dosah, keďže výrobky „DEZIX“ boli a sú distribuované namietateľom po celom území Slovenskej republiky. Namietateľ uvedené

doložil v dôkaze č. 5 - náhodne vybranými faktúrami z predaja výrobkov označených skorším nezapísaným označením „DEZIX“ z obdobia pred 20.4.2020.

Namietateľ na preukázanie intenzívneho používania označenia „DEZIX“ v obchodnom styku (do obdobia podania zverejneného označenia „DEZIMAX“) doložil ďalšie dôkazy v podobe rôznych internetových odkazov napr. k výsledkom vyhľadávania výrazu „DEZIX“ vo vyhľadávacom nástroji Google, ktoré majú poukazovať na jeho marketingové, reklamné a promo aktivity v súvislosti s predajom produktov označených skorším nezapísaným označením a tiež odkazy na internetové aktivity rôznych malopredajcov výrobkov, pochádzajúcich od namietateľa označených „DEZIX“, ktoré podľa neho jednoznačne dokazujú, že označenie „DEZIX“ bolo pred podaním zverejneného označenia intenzívne používané v obchodnom styku na označenie identických výrobkov v triede 3 a 5, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie.

Namietateľ poukázal na to, že podľa ustálenej judikatúry sa má celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo konceptuálnej podobnosti sporných označení zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako označenia vníma relevantný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 12. júna 2007 v prípade C-334/05 P, *Shaker di L. Laudato & C. Sas v. Limiñana y Botella SL*, odsek 35 a aj rozsudok Európskeho súdneho dvora z 22. júna 1999 v prípade C-342/97 P, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV*, odsek 27).

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu samotnej podobnosti označení, pričom uviedol, že z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že zverejnené označenie na rozdiel od dvoch písmen (M-A) presne kopíruje skoršie nezapísané označenie. Zverejnené označenie je teda v piatich zo siedmich písmen identické so skorším nezapísaným označením. Namietateľ tiež uviedol, že v prípade zverejneného označenia, rovnako ako aj v prípade skoršieho nezapísaného označenia, umocňuje vizuálnu podobnosť aj skutočnosť, že obe označenia sú písané rovnakým fontom, resp. štandardným veľkým tlačeným písmom bez osobitej grafickej úpravy. Spotrebiteľ sa pri vzhladnutí toho ktorého označenia musí spoľahnúť na nedokonalý vnem, ktorý sa mu zachová v pamäti a teda porovnávané označenia bude vnímať z pohľadu slovných prvkov ako označenia identické v dominantnej časti na začiatku a na konci slovných prvkov. V tejto súvislosti ešte namietateľ zdôraznil, že podľa ustálenej rozhodovacej praxe si spotrebiteľia vo všeobecnosti viac všímajú začiatočnú časť označenia ako jej koncovú časť, pričom poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 16. marca 2005 v prípade T-112/03, *L'Oréal S.A. v OHIM*, ods. 64. Vzhľadom na uvedené možno podľa namietateľa porovnávané označenia považovať za vizuálne zameniteľne podobné .

K porovnaniu z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že opäť platí, že pri porovnávaných označeniach (DEZIX / DEZIMAX) ide o dvoj a trojslabičné slová so zhodnou začiatočnou slabikou (DE) a so zameniteľne podobnou druhou slabikou („ZIX“/„ZI“), v ktorej sú porovnávané označenia navyše totožné v písmenách „ZI“, ktoré sa nachádzajú na identických pozíciách a s identickou samohláskou „X“, ktorá zakončuje obe porovnávané označenia. Foneticky majú porovnávané označenia rovnakú fonetickú dĺžku pri vyslovovaní prvých dvoch slabík (DE-ZIX/DE-ZI) a rovnaký/identickú koncovku „X“, preto možno porovnávané označenia považovať za foneticky podobné.

Zo sémantického hľadiska, sú podľa namietateľa porovnávané označenia fantazijné, pretože ani jedno z týchto označení nie je súčasťou slovenského jazyka a nemá v slovenčine priamy význam, a preto sa porovnanie sémantickej podobnosti nebude v tomto prípade aplikovať. Namietateľ však uviedol, že v kontexte dotknutých tovarov (čistiace, dezinfekčné a antibakteriálne prípravky) je možné istej časti porovnávaných označení pripísať okrajový význam, ktorý súvisí s dotknutými tovarmi (dezi – dezinfekčný/dezinfekcia), pričom koncová časť prihlasovaného označenia má priamy význam v slovenskom jazyku, nakoľko je odkazom na výraz „maximálny“. Ak by sa podľa namietateľa pripustil takýto okrajový sémantický význam porovnávaných označení, potom je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú aj zo sémantického hľadiska zameniteľne podobné.

Z komplexného porovnania prihlasovaného označenia a skoršieho nezapísaného označenia možno podľa namietateľa konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení.

Ďalej sa namietateľ zaoberal posudzovaním podobnosti medzi tovarmi, pričom poukázal na rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. mája 2006 v prípade C-416/04, *Sunrider v. OHIM*, bod 85. Z konštantnej rozhodovacej praxe úradu vyplýva, že vyšší stupeň podobnosti ochranných známkov je kompenzovaný nižším

stupňom podobnosti medzi tovarmi a službami a naopak. Okrem toho, čím viac je skoršia ochranná známka dištinktívna, tým je existencia pravdepodobnosti zámery väčšia.

Porovnaním tovarov prihlásených pre zverejnené označenie s tovarmi, pre ktoré je používané skoršie nezapísané označenie možno podľa namietateľa konštatovať totožnosť tovarov pokiaľ ide o všetky prihlásené tovary v triede 3 a 5, pretože majú rovnaký účel, používajú sa na rovnakých miestach ako tovary skoršieho nezapísaného označenia - dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčné prípravky, ktoré možno zaradiť do triedy 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súlade s komplexným hodnotením porovnania zverejneného označenia a skoršieho nezapísaného označenia, namietateľ vyslovil názor, že je možné konštatovať pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so skorším nezapísaným označením. Vzhľadom na vysokú vizuálnu a fonetickú podobnosť zverejneného označenia „DEZIMAX“ a skoršieho nezapísaného označenia „DEZIX“, je nutné podľa namietateľa konštatovať, že existuje predpoklad vzniku domnienky o zásahu do práv užívateľa skoršieho nezapísaného označenia (ktorého používanie je v zmysle doložených dôkazov už teraz masívne) a to najmä z toho dôvodu, že spotrebiteľ, ktorý by mal záujem o tovary a služby označené skorším nezapísaným označením, by si mohol tieto pomýliť s tovarmi označenými zverejneným označením, čím by bol spotrebiteľ uvedený do omylu v domnienke, že produkt označený zverejneným označením je rovnaký produkt ako označený skorším nezapísaným označením, alebo že produkt označený zverejneným označením je produkt vyrobený rovnakým výrobcom, resp. ekonomicky prepojeným subjektom, ako produkt označený skorším nezapísaným označením; prípadne do omylu, ktorý by ústil do domnienky spotrebiteľa, že namietateľ si rozšíril svoje portfólio označení o zverejnené označenie, ktoré môže byť považované za variant skoršieho nezapísaného označenia. Namietateľ ešte doplnil, že pokiaľ by sa zoberalo do úvahy aj okrajové sémantické porovnanie označení, potom by predpoklad vzniku domnienky o zásahu do práv užívateľa skoršieho nezapísaného označenia mohol spočívať aj v tom, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že produkt označený zverejneným označením je akýmsi „vylepšeným produktom“ „DEZIX“ a to v tom zmysle, že by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že ide o vyššiu radu produktu „DEZIX“ s účinnejším efektom predmetného výrobku, čo indikuje koncovka zverejneného označenia „MAX“.

Vzhľadom na uvedené namietateľ v závere navrhol, aby úrad zamietol prihlášku ochrannej známky „DEZIMAX“, č. POZ 846-2020 v celom rozsahu.

Listom úradu z 8.10.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam, ktoré bolo úradu doručené 14.12.2020 uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že ide o nezapísané označenie, ktoré bolo používané pomerne krátko pred dátumom podania zverejneného označenia, je ťažko určiť samotné označenie a tovary/služby pre ktoré bolo toto označenie používané.

Podľa prihlasovateľa namietateľ ako skoršie označenie uviedol nezapísané označenie „DEZIX“, ktoré sa používalo „v rozsiahlejšom rozsahu od začiatku roka 2020“ (pozri námietky str. 2, odsek (5)), pričom presný dátum začatia používania nezapísaného označenia na území SR namietateľ neuviedol. Toto označenie sa používalo podľa namietateľa najmä pre 3 vlastné produkty.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že vymedzením nezapísaného označenia so zoznamom tried, pre ktoré sa dané označenie údajne používalo nesúhlasí. Podľa prihlasovateľa bolo v obchodnom styku používané označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ a nie „DEZIX“ ako vo svojom podaní uvádza namietateľ. Obchodný názov biocídneho výrobku „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“, uvedený v dôkaze č. 3 predloženom namietateľom bol na trhu v SR používaný prevažne vo forme obrazovej, grafickej, teda takej, ako je zobrazená na obrázku v dôkaze č. 3.

Podľa názoru prihlasovateľa sa nezapísané označenie používalo pred podaním zverejneného označenia výlučne pre tri tovary, všetko dezinfekčné biocídne prípravky: Dezinfekčný prípravok na ruky, Dezinfekčný prípravok na povrchy a Dezinfekčný gél na ruky.

Prihlasovateľ zdôraznil, že na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je okrem iného nevyhnutnou podmienkou, aby namietateľ preukázal rozsiahle používanie staršieho označenia zhodného resp. podobného so zverejneným označením, a to vo vzťahu k zhodným (resp. podobným) tovarom alebo službám, na území celej SR (nemá iba miestny dosah) vo vzťahu k relevantnej verejnosti a to pred dňom podania prihlášky napadnutej prihlášky.

Prihlasovateľ uviedol, že nezapísané označenie s obchodným názvom „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sa používalo. Pred dátumom 20.4.2020 namietateľ podľa prihlasovateľa používal svoje označenie výlučne pre už spomínané tri tovary, všetko dezinfekčné biocídne prípravky.

Podľa prihlasovateľa namietateľ nedefinoval presný dátum odkedy bolo nezapísané označenie na trhu používané. Prihlasovateľ sa domnieval, že doba používania nezapísaného označenia pred podaním zverejneného označenia bola len veľmi krátka, a to menej ako 3 týždne.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že podľa neho neboli namietateľom predložené dôkazy, ktoré by preukázali dostatočné a rozsiahle používanie nezapísaného označenia „Dezinfekčný prípravok na ruky“ z pohľadu relevantnej verejnosti pred dátumom podania zverejneného označenia.

Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie „DEZIMAX“ nie je zhodné ani podobné s nezapísaným označením „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“, ako grafické zobrazenie-obal, pričom toto označenie vo svojej slovnej forme nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sa používalo. Zároveň tovary v triedach 3 a 5 prihlásené pre zverejnené označenie nie sú zhodné a ani podobné s tovarom označeným nezapísaným označením „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“, pričom ďalej je potrebné vziať do úvahy okolnosti uvedenia výrobku na trh a ich relevantného spotrebiteľa.

Prihlasovateľ je preto presvedčený, že na strane relevantnej verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámery predmetných označení.

Prihlasovateľ skonštatoval, že nezapísané označenie je také označenie, ktoré nie je zapísané ani prihlásené na získanie ochrany zápisom ako ochranná známka, a ku ktorému vzniklo právo samotným používaním v obchodnom styku. Na úspešné uplatnenie ustanovenia § 7 písm. f) zákona je potrebné, aby tieto označenia boli v obchodnom styku aktívne používané a boli schopné odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby.

Podľa prihlasovateľa označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ je nedištinkatívne vo vzťahu k tovarom „dezinfekčné prípravky“, pretože samotný názov označenia obsahuje ako dominantný prvok slovný základ „dezi“, ku ktorému je pridaná koncovka „x“ a druhové označenie „Dezinfekčný prípravok na ruky“, ktorý ešte zužuje spôsob použitia výrobku iba na dezinfekciu rúk. Z celého označenia je podľa prihlasovateľa neopísané iba písmeno „X“ v slove „DEZI-X“, ktoré samé o sebe nemôže zabezpečiť, aby označenie ako celok bolo priemerným spotrebiteľom vnímané ako fantazijné a originálne.

Prihlasovateľ uviedol, že všeobecne je možné povedať, že prvú časť označenia zvyčajne vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou. V prípade označenia „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ je dominantná časť označenia umiestnená na začiatku označenia – ide o slovný základ „DEZI“, dezinfekcia, dezinfekčný s pridaním písmena „X“ na koniec slova, teda tam, kde ho už priemerný spotrebiteľ vníma okrajovo. Toto písmeno je oslabené ďalšou opisnou časťou obchodného názvu „Dezinfekčný prípravok na ruky“.

Podľa prihlasovateľa bolo pri tvorbe označenia prvoplánovo cieľom namietateľa dostať do obchodného názvu výrobku slovný základ od slova „dezinfekcia“, aby sa výrobok s takýmto označením dobre umiestňoval v prostredí on-line predajných portálov. Potvrďuje to zdvojnásobené opakovanie slovného základu „DEZI“ a „dezinfekčný“ v označení. Prihlasovateľ teda dané označenie hodnotí ako úplne opisné vo vzťahu k tovarom pre ktoré bolo používané.

Pokiaľ ide o posúdenie podmienky rozlišovacej spôsobilosti, prihlasovateľ zdôraznil, že ak aj určité označenie je používané, teda spotrebiteľia majú možnosť sa s ním na trhu stretnúť, táto skutočnosť sama osebe však nemusí svedčiť o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby jedného subjektu, a teda, že spotrebiteľia si uvedomujú, že dané tovary alebo služby pochádzajú od konkrétneho subjektu. Súčasne je nutná otázka získania rozlišovacej spôsobilosti určitého označenia pre služby konkrétneho poskytovateľa posudzovať vždy z pohľadu spotrebiteľa, resp. zákazníka týchto služieb.

Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ nedefinoval presný dátum odkedy bolo nezapísané označenie na trhu používané, len uviedol, že s predajom výrobku označeného „DEZIX“ v rozsiahlejšom rozsahu začal

namietateľ až začiatkom roka 2020, kedy sa predaj výrobku na území SR výrazne znásobil najmä vďaka vypuknutiu pandémie spôsobenej vírusom SARS-Cov-2 (COVID 19).

Výrobky „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ boli podľa prihlasovateľa na trh uvádzané práve a len v súvislosti s vypuknutím uvedenej pandémie. V tomto období začal rapídne rásť dopyt po antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkoch, ktorých bol v tom čase na trhu nedostatok (Dôkaz –Príloha č. 2).

Následne prihlasovateľ uviedol udalosti predchádzajúce prvej vlně pandémie, z ktorých stanovil začiatok pandémie COVID-19 na území SR na 15.3.2020. Podľa prihlasovateľa toto časové ohraničenie potvrdzuje aj sám namietateľ, pretože z ďalších materiálov preložených namietateľom vyplýva, že prípravok „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ podliehal pred uvedením na trh tzv. „biocídneho zákonu“ a preto musel namietateľ pred samotným uvedením výrobku na trh požiadať o jeho povolenie a zapísanie do zoznamu biocídnych prípravkov. Namietateľ podal žiadosť o zápis uvedeného výrobku dňa 23.3.2020, pričom správny orgán rozhodol 26. marca 2020 pod značkou: 13793/202018415 Ref. číslo: bio/744/O/20/RE o povolení uvedenia výrobku na trh a o jeho zápise do registra biocídnych prípravkov. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že výrobok „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ mohol namietateľ legálne uviesť na trh od nasledujúceho dňa od povolenia t. j. od 27.3.2020. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ žiadal úrad, aby boli z dôkazov predložených namietateľom vylúčené všetky také dokumenty, ktoré sú datované pred 27.3.2020.

Trvanie používania výrobku s označením „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ pred dátumom podania zverejneného označenia sa tak podľa prihlasovateľa zúžilo iba na obdobie 27.3.2020 až 20.4.2020.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie takého dosahu je potrebné preukázať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu a v spojitosti s trvaním obdobia, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa.

Podľa prihlasovateľa teda nie je postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie aj určitej kvality a intenzity. To všetko sa musí posúdiť s ohľadom na vnímanie produktu priemerným spotrebiteľom. Používanie musí byť podľa prihlasovateľa kontinuálne, dlhodobé, neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva na nezapísané označenie.

Podľa prihlasovateľa sa namietateľ vo svojom podaní námietok úplne vyhol definovaniu relevantnej verejnosti. Okruh verejnosti sa mení podľa povahy a účelu tovarov a služieb. Úroveň pozornosti spotrebiteľa sa mení podľa kategórie sporných tovarov a služieb, a vnímanie označenia ovplyvňujú i všeobecné znalosti, profesijné znalosti, jazykové znalosti a vzdelanie relevantného okruhu verejnosti.

Pod relevantným spotrebiteľom je potrebné rozumieť všeobecne verejnosť, ktorej sa týkajú príslušné tovary alebo služby. Ide o tzv. relevantnú verejnosť, ktorá je určená alebo môže byť vyvodená z povahy, z určenia miesta použitia alebo zamýšľaného účelu tovarov alebo služieb. Relevantnou verejnosťou nie sú len skutočne nakupujúci spotrebiteľia, ale aj potenciálni spotrebiteľia.

V tomto prípade predstavuje podľa prihlasovateľa relevantnú verejnosť najširší okruh spotrebiteľov aj potenciálnych kupujúcich a spotrebiteľov, pretože v čase začiatku pandémie COVID 19, kedy bol výrobok s nezapísaným označením uvedený na trh, vznikol nedostatok dezinfekčných prostriedkov, pričom tieto boli predmetom masového záujmu a spotreby.

Čo sa týka úrovne vedomostí vo vzťahu k danému tovaru, treba podľa prihlasovateľa konštatovať, že hoci bežný spotrebiteľ nie je odborník v dezinfekcii a dezinfekčných prostriedkoch, vzhľadom na situáciu v období pandémie a na možné závažné ohrozenie zdravia je aj bežný občan nadpriemerne obozretný a pozorný pri nakupovaní dezinfekčných prostriedkov a všímá si údaje na štítku výrobku. O osobitnom režime daného typu výrobkov svedčí podľa namietateľa aj samotný fakt, že ich uvedenie na trh je regulované štátnou mocou a je viazané na povolenie a schválenie ústredným orgánom štátnej správy.

Používaním v obchodnom styku, ktoré preukázal namietateľ nemohlo podľa prihlasovateľa vo vzťahu k verejnosti dôjsť pred dátumom podania zverejneného označenia k získaniu dostatočného dosahu nezapísaného označenia, pretože ako to vyplýva z dokladov predložených samotným namietateľom, pred 20.04. 2020 bol výrobok distribuovaný iba 23 dní, vrátane dní pracovného voľna a pokoja, pretože do tohto obdobia spadajú okrem nediel (6 dní) aj veľkonočné sviatky. Predpokladom použitia, ktoré nemá iba miestny dosah je spravidla dlhšie trvajúce kontinuálne používanie daného označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby/firmy.

Podľa prihlasovateľa majú dôkazy predložené namietateľom prevažne charakter interných materiálov namietateľa, čo je typické pre prvú fázu uvedenia výrobku na trh. Namietateľ okrem týchto materiálov predložil ešte výpisy z on-line shopov a web stránok, resp. webových predajcov, kde uvedený časový údaj nemožno podľa prihlasovateľa považovať za dôveryhodný.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že vzhľadom na relevantnú verejnosť v tomto prípade nemožno konštatovať nejaké rozsiahle používanie nezapísaného označenia na trhu. Dôvodom je, že bežný spotrebiteľ si daný typ produktu nekupuje cez internet, ani z veľkoskladu, ale z dôveryhodného zdroja, čo je zvyčajne maloobchodná sieť. Používanie a predaj v maloobchode pritom namietateľ vôbec nezdokumentoval. Podľa prihlasovateľa sa produkt namietateľa síce dostal na trh v SR, ale bol preukázateľne predávaný iba veľkoobchodníkom, ktorí ho mali ďalej distribuovať koncovým spotrebiteľom. Dôvodom bola zaiste aj krátkosť času.

Z predloženej dokumentácie namietateľa vyplýva, že cieľom uvedenia výrobku na trh nebola kvalita daného výrobku alebo budovanie mena, či značky, ale išlo iba o využitie aktuálnej situácie na trhu a uspokojenia potreby po nedostatkovom výrobku, o čom podľa prihlasovateľa svedčí aj opisný obchodný názov, ktorý si namietateľ pre svoj výrobok vybral.

Namietateľ podľa prihlasovateľa nepredložil žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že či, a ako sa priemerný spotrebiteľ dostal do kontaktu s výrobkom, napríklad podiel na trhu, intenzitu používania výrobku na trhu, znalosť značky. Namietateľ dokonca ani nepreukázal, že by sa k danému výrobku vôbec dostal relevantný spotrebiteľ a už vôbec nie, že výrobok bol distribuovaný v bežných predajných kanáloch. Podľa prihlasovateľa o tom, že by okruh relevantných spotrebiteľov a relevantnej verejnosti v takom krátkom čase vedel o výrobku, resp. si ho zapamätal, či spojil s konkrétnym výrobcom sa nedá vôbec uvažovať.

Prihlasovateľ uviedol, že on preukázateľne pripravoval uvedenie výrobku s označením „DEZIMAX“ na trh už v priebehu mesiaca marca 2020. Pripravoval obaly, ako aj receptúru, ktorú poslal 25.3.2020 na schválenie Ministerstvu hospodárstva SR (Príloha č. 4). Zápis výrobku „DEZIMAX“ do registra biocídnych výrobkov bol ku dňu 31.3.2020. V ten istý deň, teda 31.3.2020 bolo na základe rozhodnutia správneho orgánu pridelené číslo bio/737/D/20/CCHLP zapracované do už pripravených etikiet (Príloha č. 5). Prvá výroba výrobku DEZIMAX sa uskutočnila dňa 3.4. 2020 (Príloha č. 6). V období od 3.4.do 20.4.2020 (za 11 pracovných dní, prihlasovateľ predal po celom území SR spolu 46 673 ks výrobkov označených DEZIMAX v celkovej hodnote 180 118 eur (Príloha č.7).

Prihlasovateľ dodal, že predáva svoje výrobky „veľkoobchodným spôsobom“ t. j. cez sieť obchodných zástupcov, Call Centrum alebo e-shopom pre registrovaných zákazníkov, pričom predáva iba podnikateľským subjektom, t. j. subjektom s IČO (Príloha č.8).

Následne sa prihlasovateľ zaoberal porovnávaním zverejneného označenia a nezapísaného označenia tak, ako bolo podľa neho používané v obchodnom styku, t. j. „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“.

Na základe porovnania z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že porovnávané označenia nie sú na prvý pohľad podobné ani zameniteľné. Zverejnené označenie „DEZIMAX“ pozostáva zo 7 písmen a troch slabík. Nezapísané označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ pozostáva zo 4 slov a 31 hlások. Napriek tomu, že označenia majú podobný začiatok označení, a to konkrétne „DEZI“ nemá to veľký vplyv na vnímanie spotrebiteľom, pretože v tomto prípade pre dané tovary a služby nemá tento slovný základ rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri porovnaní z fonetického hľadiska prihlasovateľ zhodnotil, že nejde o podobné ani zameniteľné označenia, najmä vzhľadom na rôznu dĺžku označení.

Z porovnania na základe sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nezapísané označenie nemá žiadny sémantický význam, pretože je opisné. Podľa prihlasovateľa bolo cieľom namietateľa dostať do obchodného názvu výrobku slovný základ od slova „dezinfekcia“, aby sa výrobok s označením dobre umiestňoval v prostredí on-line predaja, čo potvrdzuje aj opakovanie slovného základu „DEZI“ a „dezinfekčný“ dvakrát v označení. Nezapísané označenie je teda vo vzťahu k tovarom pre ktoré bolo používané úplne opisné.

Zverejnené označenie „DEZIMAX“ možno podľa prihlasovateľa vnímať ako fantazijné slovo, ktoré vzniklo zložením dvoch slovných základov „DEZI“ a „MAX“. Ide o slovo, ktoré sa nenachádza v slovníkoch slovenského jazyka. Podľa prihlasovateľa je potrebné vziať do úvahy aj to, že prihlasovateľ je majiteľom dlhodobu na trhu v SR používanej a distribuovanej ochrannej známky „DYNAMAX“. Prihlasovateľ uviedol, že jeho cieľom bolo vytvoriť nový rad výrobkov zameraných na hygienické produkty, ktoré by evokovali príslušnosť k dobre známej rade výrobkov „DYNAMAX“. Prihlasovateľ chcel vytvoriť názov, ktorý by jednoznačne odkazoval na rovnakého výrobcu značky „DEZIMAX“ ako už zavedenej značky „DYNAMAX“.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné.

Následne sa prihlasovateľ venoval porovnaniu tovarov nezapísaného označenia s tovarmi prihlásenými pre zverejnené označenie a konštatoval, že výrobky prihlásené v triede 3 zverejneného označenia nie sú podobné s dezinfekčnými prípravkami nezapísaného označenia. Ide o prípravky na umývanie rúk, tela vlasov a sprchovanie. Sú to všetko kozmetické výrobky, toaletné výrobky, ktoré majú celkom iné určenie a účel použitia ako biocídne dezinfekčné prípravky a ich uvedenie na trh nepatrí pod úpravu „biocídneho zákona“.

Prihlásené tovary v triede 5 sú čiastočne podobné, avšak iba čo sa týka položiek: antiseptické prípravky; dezinfekčné mydlá, ktoré sú v konečnom dôsledku aj tak odlišné produkty, ako tie ktoré uvádzal na trh namietateľ.

Podľa prihlasovateľa porovnávané označenia teda nie sú používané pre zhodné tovary a ani podobné tovary, pretože kozmetické produkty a toaletné výrobky pre krásu a pestovanie tela z triedy 3 z hľadiska použitia nemôžu byť použité ani ako substitučné produkty pre biocídne dezinfekčné prípravky na ruky. Rovnako tak nemôže byť použitá ani väčšina produktov z triedy 5, napr. dezinfekčné prípravky do bazénov.

K celkovému zhodnoteniu prihlasovateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení musí byť posúdená globálne, vezmúc do úvahy všetky okolnosti prípadu. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa vzájomnú závislosť medzi relevantnými faktormi, a to najmä podobnosť medzi označeniami a medzi tovarmi.

Prihlasovateľ upozornil na to, že namietateľ vo svojom podaní uviedol odkaz na ochranné známky majúce dištinkatívny charakter/rozlišovaciu spôsobilosť, a to buď samej osebe, alebo na základe ich reputácie na trhu, ktoré požívajú širšiu ochranu ako označenia s nižším stupňom dištinkatívneho charakteru/rozlišovacej spôsobilosti (pozri rozsudok ESD v prípade C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., odsek 17 a 18). K uvedenému prihlasovateľ uviedol, že označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ nie je zapísanou ochrannou známkou, a preto sa na ňu ani nevzťahuje ochrana ako na registrované ochranné známky. Označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ zároveň rozhodne nemá dištinkatívny charakter ani vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, a to ani samej osebe, ani na základe jeho reputácie na trhu. Ide o označenie opisné, nemajúce rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „dezinfekčné prípravky“. Označenie „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ sa navyše na trhu prezentuje vo forme grafického označenia, ktoré je úplne odlišné od označenia DEZIMAX. Priemerný spotrebiteľ si tak uvedené produkty nezamení, ani si nebude medzi nimi vytvárať žiadnu asociáciu.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom rozsahu.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovej ochrannej známky „DEZIMAX“, číslo spisu POZ 846-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.4.2020 prihlasovateľom EURO-VAT, spol. s r. o., 231, 951 22 Alekšice a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2020 pre tovary „prípravky na umývanie rúk; bezmydlové emulzie na umývanie tela; prípravky na umývanie pre osobné použitie; vlasové a telové prípravky na umývanie; mydielka na umývanie tela; mydlo; sprchovacie mydlo; priemyselné mydlo; kozmetické mydlo; mydlové roztoky; mydlové gély; mydlové výrobky; krémové telové mydlo“ v triede 3 a pre tovary „dezinfekčné prípravky; dezinfekčné utierky; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky do bazénov; prípravky na dezinfekciu rúk; dezinfekčné prípravky na domáce použitie; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; dezinfekčný roztok z denaturovaného etylalkoholu; dezinfekčné umývacie prípravky (s výnimkou mydla); čistiace obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami na hygienické použitie; dezinfekčné mydlá; dezinfekčný prípravok na umývanie rúk“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ uviedol, že je užívateľom nezapísaného označenia „DEZIX“ minimálne od začiatku roka 2020, kedy sa predaj výrobkov výrazne znásobil najmä vďaka vypuknutiu pandémie spôsobenej vírusom SARS-Cov-2 na území SR. Namietateľ tiež uviedol, že jeho aktivity s označením „DEZIX“ sa týkajú najmä 3 produktov: „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“, „DEZIX Dezinfekčný prípravok na povrchy“ a aj „DEZIX Dezinfekčný gél na ruky“. Podľa jeho názoru by používanie zverejneného označenia, ktoré je vo výraznej miere vizuálne a foneticky podobné s nezapísaným označením, by pri súčasnej existencii na relevantnom trhu mohlo u spotrebiteľa vyvolať vedomie súvislosti medzi tovarmi označenými zverejneným označením a tovarmi a službami namietateľa. Podľa namietateľa možno očakávať, že u relevantného spotrebiteľa bude zverejnené označenie a skoršie nezapísané označenie vyvolávať vznik podobného celkového dojmu, a spotrebiteľ sa preto bude domnievať, že nimi označené tovary pochádzajú od toho istého subjektu, a preto používanie zverejneného označenia by nevyhnutne vyvolávalo klamlivú domnienku o vzájomnej spojitosti medzi oboma označeniami.

Ochrana nezapísanému označeniu sa poskytuje, ak jeho používaním v obchodnom styku vzniklo namietateľovi právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a toto označenie nemá len miestny dosah, a ak zverejnené označenie a nezapísané označenie sú zhodné alebo podobné a súčasne dotknuté tovary alebo služby sú zhodné alebo podobné, čo môže viesť k vzniku pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti alebo asociácie zverejneného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku. Užívateľovi nezapísaného označenia môže byť priznaná ochrana v zmysle ustanovenia § 7 písm. f) citovaného zákona len pri kumulatívnom naplnení uvedených podmienok.

Používanie nezapísaného označenia je potrebné doložiť v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať možný zásah do starších práv namietateľa. Používanie musí byť kontinuálne, dlhodobé a neprerušované, pretože len tak možno preukázať vznik a trvanie práva k nezapísanému označeniu. Existenciu staršieho práva k nezapísanému označeniu či inému označeniu používanému v obchodnom styku možno úspešne uplatniť v takom prípade, ak rozsah používania takého označenia nie je len miestny. Na posúdenie dosahu presahujúceho mieru miestneho používania je potrebné preskúmať nielen územný (geografický) dosah, ale aj hospodársky rozmer používania nezapísaného označenia v súvislosti s úsilím vynaloženým namietateľom pri používaní nezapísaného označenia na trhu, a to v spojitosti s dĺžkou používania, frekvenciou jednotlivých obchodných úkonov a pri zohľadnení okruhu relevantnej verejnosti, vo vedomí ktorej sa stalo toto označenie známym v súvislosti s tovarmi alebo službami namietateľa. Nie je teda postačujúce preukázať len používanie na istej kvantitatívnej úrovni, ale nevyhnutným je preukázať používanie dostatočnej kvality a intenzity, a to pomocou relevantných dokladov predložených v dostatočnom množstve.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú napríklad objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním



prihlášky zverejneného označenia, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, teda v tomto prípade ide o obdobie pred 20.4.2020, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia, ako bolo uvedené v dostatočnej kvantite a kvalite, pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa. Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto námietkového dôvodu spočíva na namietateľovi.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a vzniku práva k nemu**

Namietateľ na preukázanie používania nezapísaného označenia predložil nasledovné dôkazy:

Dôkaz č. 1 – odkaz a printscreen z webovovej stránky namietateľa k prípravkom označeným „DEZIX“ (dezinfekčné a čistiace prípravky na povrch a ruky) <https://mikrochem.com/miktochem-trade/disinfection>. Z tohto dôkazu je zrejmé, že namietateľ používal označenie „DEZIX“ tak ako bolo uvedené na tri druhy výrobkov – Dezinfekčný prípravok na ruky, Dezinfekčný prípravok na povrchy a Dezinfekčný gél na ruky. Ide o web stránku v angličtine, ktorá ponúka tieto výrobky, uvádza ich účinky a použitie. Z uvedeného dôkazu však nie je zrejmý dátum uvedenia tejto web stránky na internete a jej sprístupnenie verejnosti, resp. v tomto dôkaze nie je uvedený žiadny dátum.

Dôkaz č. 2 – výrobok „DEZIX Dezinfekčný prípravok na ruky“ – Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 26.3.2020 o zápise biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike, registračné číslo bio/720/D/20/CCHLP, <https://mikrochem.com/miktochem-trade/disinfection>.

Dôkaz č. 3 – výrobok „DEZIX Dezinfekčný prípravok na povrchy“ - Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 3.4.2020 o zápise biocídneho výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v Slovenskej republike, registračné číslo bio/844/D/20/CCHLP. Dostupné na <https://mikrochem.com/miktochem-trade/disinfection>.

Dôkaz č. 4 je výpisom z informačného fakturačného systému namietateľa k tržbám za obdobie 1.1.2020 – 20.4.2020. Namietateľ síce na tomto doklade uviedol, že ide o tržby od 1.1.2020, avšak najstarším dátumom, ktorý je uvedený ako dátum dokladu, t. j. pravdepodobne dátum fakturácie je 16.3.2020. V systéme je zoznam odberateľov, ktorí sú označení svojím názvom, ale nie vždy je zrejmé, kde majú tieto firmy sídlo. Z uvedeného dokumentu je možné identifikovať odberateľov z nasledujúcich miest alebo obcí: Bratislava, Častá, Šenkvice, Žilina, Levice, Prešov, Košice, oblasť Liptova. Ide o prípravky Dezix (bez ďalšieho určenia), Dezix-liquid univerzálny alkoholový, Dezix-univerzálny tekutý čistiaci prípravok, Dezix-tekutý čistiaci prípravok na ruky.

Dôkaz č. 5 - náhodne vybrané faktúry z predaja výrobkov označených skorším nezapísaným označením „DEZIX“. Ide o faktúru:

- a) č. 4142001570 zo 16.4.2020, odberateľ Billa, s. r. o., Bratislava, výrobok „DEZIX, tekutý čistiaci prípravok na ruky“ v počte 7344 litrov, 630x5 litrov, 7344 litrov, 6480 litrov, 864 litrov, 3024 litrov, 2x315x5 litrov v celkovej sume 174760,42 eur.
- b) č. 4142001435 zo 7.4.2020, odberateľ JM SK s. r. o., Rudník, výrobok „DEZIX, tekutý čistiaci prípravok na ruky“ v počte 105x5 litrov, v celkovej sume 3417,60 eur.
- c) č. 4142001404 zo 6.4.2020, tovar dodaný 3.4.2020, odberateľ Fresco plus s. r. o., Bratislava, výrobok „DEZIX, tekutý čistiaci prípravok na ruky“ v počte 100x10 litrov, v celkovej sume 4225,20 eur.
- d) č. 4142001231 z 26.3.2020, odberateľ INTERPHARM Slovakia, s. r. o., Bratislava, výrobok „DEZIX, sprej univerzálny alkoholový čistič na plochy s rozprašovačom“ v počte 864 litrov v celkovej sume 6267,60 eur.
- e) č. 4142001221 z 25.3.2020, odberateľ EkoSpektrum, s. r. o., Košice, výrobok „DEZIX“, Liquid univerzálny alkoholový čistič na ruky v množstve 911 kg a výrobok „DEZIX“ sprej univerzálny alkoholový čistič na plochy v množstve 900 kg v celkovej sume 9069,47 eur.
- f) č. 4142001206 z 25.3.2020, odberateľ INTERPHARM Slovakia, a. s., Bratislava, výrobok „DEZIX, sprej univerzálny alkoholový čistič na plochy s rozprašovačom“ v počte 1728 litrov v celkovej sume 12535,20 eur.
- g) č. 4142001202 z 25.3.2020, odberateľ INFOLAB Slovakia, s. r. o., Beluša, výrobok „DEZIX“, Liquid univerzálny alkoholový čistič na ruky v počte 911 kg v celkovej sume 5490,29 eur.

- h) č. 4142001186 z 24.3.2020, odberateľ All in Cube, s. r. o., Limbach, výrobok „DEZIX“ sprej univerzálny alkoholový čistič na plochy v množstve 50x5 litrov a 91x25 litrov v celkovej sume 14724,00 eur.
- i) č. 4142001396 z 3.4.2020, odberateľ Billa, s. r. o., Bratislava, výrobok „DEZIX, sprej na povrchy univerzálny tekutý čistiaci prípravok s rozprašovačom a na ruky tekutý čistiaci prípravok s rozprašovačom a na povrchy univerzálny tekutý čistiaci prípravok s rozprašovačom“ v počte spolu 6000 litrov v celkovej sume 32616 eur.
- j) ďalšie faktúry sú č. 4142001237 z 26.3.2020, odberateľ z Pezinka; č. 4142001233 z 26.3.2020, odberateľ z Trenčína, č. 4142001586 zo 17.4.2020, odberateľ zo Senca; č. 4142001528 zo 14.4.2020, odberateľ z Bratislavy; č. 4142001527 zo 14.4.2020, odberateľ z Trenčína; č. 4142001489 z 9.4.2020, odberateľ z Turzovky; č. 4142001472 z 8.4.2020, odberateľ z Beluše; č. 4142001465 z 8.4.2020, odberateľ zo Senca; č. 4142001589 zo 17.4.2020, odberateľ z Bratislavy; č. 4142001481 z 9.4.2020, odberateľ z Bratislavy; č. 4142001467 z 8.4.2020, odberateľ z Trenčína.

Dôkaz č. 6 (1) - Printscreen z internetovej stránky portálu topky.sk

<https://www.topky.sk/cl/1000991/1883363/Pouzivate-kvalitnu-dezinfekciu--Prichadza-k-vamDezix-od-Mikrochemu-k-moznostiam-dezinfekcie-a-hygiene-ruk-vo-vztahu-k-pandemii-COVID-19-z-08.04.2020>. V článku sa uvádza, že na trhu sa vyskytujú aj firmy, ktoré sú dostatočne certifikované a ponúkajú kvalitné dezinfekčné prostriedky medzi ktoré patrí firma Mikrochem. V článku sa tiež uvádza, že história Mikrochemu sa píše od 21.11.1990.

Dôkaz č. 6 (2) – Printscreen z internetovej stránky portálu Nový Čas

<https://www.cas.sk/clanok/962480/dezinfekcia-a-ruska-nad-zlato-nase-tipy-ako-ich-ziskat/> k možnostiam dezinfekcie a hygieny rúk vo vzťahu k pandémie COVID-19 z 26.03.2020. V článku je poukázanie na dezinfekciu DEZIX-dezinfekčný gél, ktorý zlikviduje 99,99% baktérií vrátane COVID 19. Nasleduje zloženie DEZIX univerzálneho čističa liehového. V článku sa však nenachádza skutočnosť, kto túto dezinfekciu vyrába, resp. dodáva na trh, tzn. nemožno súhlasiť s namietateľom, že v článku je poukázanie na spoločnosť MIKROCHEM (namietateľ).

Dôkaz č. 6 (3) – Printscreen z internetovej stránky portálu Hashtag <https://hashtag.zoznam.sk/video-chyba-vam-dezinfekcia-alebo-ruska-v-clanku-najdete-par-tipovkde-ich-este-zoeniete/> k možnostiam dezinfekcie a hygieny rúk vo vzťahu k pandémie COVID-19 z 26.03.2020. Ide o článok, v ktorom sa ako v predchádzajúcom článku opakuje, že s poukazom na výrobok - dezinfekciu DEZIX-dezinfekčný gél, ktorý zlikviduje 99,99% baktérií vrátane COVID 19 so zložením DEZIX univerzálneho čističa liehového. Ani v tomto článku sa však nenachádza skutočnosť, kto túto dezinfekciu vyrába, resp. dodáva na trh.

Dôkaz č. 6 (4) – Printscreen z internetovej stránky internetového obchodu Heureka.sk <https://uklidove-dezinfekce.heureka.sk/dezix-cistic-univerzalny-alkoholovy-1-1/>. Ide o vývoj ceny výrobku DEZIX, čistič univerzálny alkoholový odo dňa 29.03.2020 do 20.7.2020. V tejto informácii sa nenachádza skutočnosť, kto túto dezinfekciu vyrába, resp. dodáva na trh.

Dôkaz č. 6 (5) – Printscreen z internetovej stránky prehliadača Google.sk z 20.4.2020 s vyhľadávaním výrobku „Dezix“. Z tohto vyhľadávania je zrejmych niekoľko dodávateľov tohto dezinfekčného výrobku. Z uvedeného vyhľadania nie je zrejmé, že výrobcom/ hlavným dodávateľom na trh je namietateľ.

Dôkaz č. 6 (6) – Printscreen z internetovej stránky e-shopu obchodu Agrokomp s.r.o.

<https://www.agrokomp.sk/obchod/dezix-1-1-dezinfekcia-rozprasovac/> s dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 09.04.2020 a súčasný náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (7) – Printscreen z webu internetovej lekárne magister.sk <https://www.magister.sk/dezix-univerzalny-dezinfekcny-prostriedok-sprej-11> s dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 08.04.2020 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (8) – Printscreen z webu internetového obchodu Dexis ZPS <https://eshop.dexiszps.sk/dezix-univerzalny-alkoholovy-cistic-1000ml-g325696.htmls> dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 27.03.2020 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (9) – Printscreen z webu internetového obchodu Power Tools

<https://www.powertools.sk/c/prislusenstvo/dezinfekcny-prostriedok-dezix-1-1> dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 16.10.2019 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (10) – Printscreen z webu internetového obchodu [www.iliiky.com](http://www.iliiky.com)

[https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-](https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-univerzalny)

[univerzalny](https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-univerzalny-alkoholovy-cistic-sprej-1000-ml/)[https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-](https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-univerzalny-alkoholovy-cistic-sprej-1000-ml/)

[univerzalny-alkoholovy-cistic-sprej-1000-ml/](https://www.iliiky.com/dezinfekcia-koze--dekubity/mikrochem-spol-s-r-o--dezix-univerzalny-alkoholovy-cistic-sprej-1000-ml/) s dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 31.03.2020 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (11) – Printscreen z webu internetového obchodu [faceskin.sk](http://faceskin.sk)

<https://www.faceskin.sk/produkt/dezinfekcny-prostriedok-na-ruky-dezix/> s dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 06.04.2020 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Dôkaz č. 6 (12) – Printscreen z webu internetového obchodu [m-nakup.sk](http://m-nakup.sk) [https://www.m-](https://www.m-nakup.sk/cistic-univerzalny-alkoholovy-dezix-11-koronavirus)

[nakup.sk/cistic-univerzalny-alkoholovy-dezix-11-koronavirus](https://www.m-nakup.sk/cistic-univerzalny-alkoholovy-dezix-11-koronavirus) s dátumom zobrazenia výrobku spoločnosti MIKROCHEM s označením Dezix zo dňa 29.03.2020 – náhľad na výsledky vyhľadávania Google a dátum zobrazenia predmetného výrobku.

Predložené dôkazy namietateľa s výnimkou príloh 1 a čiastočne prílohy 6 (4), kde sa nachádza aj časový údaj po dátume prednosti prihlášky zverejneného označenia, sú datované pred podaním prihlášky zverejneného označenia, resp. sa vzťahujú k tomuto obdobiu a viažu sa k územiu Slovenskej republiky.

K predloženým dôkazom je tiež potrebné uviesť dôležitý fakt, že okrem vyššie uvedených ostatné dôkazy síce spadajú do relevantného obdobia, avšak s výnimkou jedného č. 6 (9), ktorý je datovaný 16.10.2019 patria do úzkeho časového úseku od 25.3.2020 do 17.4.2020. Z dôkazov tiež vyplýva, že namietateľ distribuoval výrobky s označením „DEZIX“ najmä v západoslovenskom kraji (napr. Bratislava, Pezinok) a v iných častiach Slovenskej republiky len v menšej miere, napríklad v Košiciach, Prešove, Trenčíne, Leviciach, na Liptove. Z dokladov je ďalej zrejme, že výrobky „DEZIX“ začal namietateľ vyrábať a distribuovať spotrebiteľom pravdepodobne v súvislosti so šírením nového vírusu SARS-Cov-2, keďže okrem jeho ojedinelého skoršieho výskytu na trhu (dôkaz č. 6(9)), zo všetkých ostatných dôkazov vyplýva, že distribúcia týchto výrobkov spotrebiteľom sa začala práve v období prvej vlny šírenia tohto vírusu, t. j. od obdobia druhej polovice marca a v apríli 2020. Súčasne je tiež v súvislosti s posudzovaním preukázania distribuovaného množstva dezinfekcie na trh nutné zohľadniť to, že v tomto období vznikla nadmerná spotreba rôznych dezinfekčných prostriedkov, pričom tieto boli nielen kupované a používané bežnými spotrebiteľmi individuálne, ale boli hromadne umiestňované pri vstupe do budov a obchodov, prípadne priamo striekané obchodníkmi, resp. inými na to poverenými osobami na ruky spotrebiteľov. Ďalej je potrebné mať na mysli to, že spotrebiteľia si veľakrát v danom období kupovali takéto výrobky nie na základe vlastného výberu z viacerých možností na trhu, ale len na základe určenia výrobku ako „dezinfekčný“, resp. podľa jeho zloženia a najmä samotnej dostupnosti vôbec nejakého dezinfekčného prostriedku bez toho, aby si všimli výrobcov, resp. si ho podľa neho vybrali. Zároveň v obchodoch a prevádzkach, kde sa používalo veľké množstvo dezinfekcie široká spotrebiteľská verejnosť väčšinou ani netušila o aké dezinfekčné výrobky ide, len sa podvolili podmienke vstupu s dezinfekciou rúk. Vzhľadom na uvedené, samotné množstvo predaných kusov, resp. objem či hmotnosť predaných výrobkov nemôže byť určujúcim faktorom pri posudzovaní nadobudnutia priznačnosti nezapísaného označenia pre namietateľa, t. j. kvalitatívneho hodnotenia používania vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorým je široká aj odborná verejnosť.

Predpokladom úspešného naplnenia ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je pritom zistenie, že užívateľovi nezapísaného označenia používaného v obchodnom styku, vzniklo právo k tomuto označeniu pred dňom podania prihlášky a označenie bolo používané s väčším ako miestnym dosahom a v takom rozsahu, že na strane relevantnej verejnosti mohlo dôjsť k existencii pravdepodobnosti zámery medzi označeniami. Na to je, ako už bolo uvedené, spravidla potrebné dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo

službami konkrétneho subjektu, t. j. so subjektom používajúcim označenie, čím sa toto označenie vžíje pre určitého používateľa a jeho tovary alebo služby.

V predmetnom prípade predložené dôkazy, preukazujúce používanie nezapísaného označenia výlučne namietateľom sa viažu, z hľadiska dĺžky používania nezapísaného označenia k obdobiu necelého jedného mesiaca pred dátumom podania zverejneného označenia, konkrétne od 25.3. do 20.4.2020. V tomto období išlo síce o väčšie množstvo tovarov označených nezapísaným označením, avšak ako už bolo uvedené išlo práve o obdobie, kedy boli rôzne dezinfekčné prostriedky kupované v nadmerných množstvách a spotrebiteľia sa na trhu správali neštandardne. Navyše namietateľ, ako aj sám uviedol, predával svoje výrobky označené nezapísaným označením najmä veľkoodberateľom, pričom nie je zjavné, či ich títo ďalej predávali spotrebiteľom alebo ich využívali pre vlastnú potrebu – dezinfekciu priestorov a rúk pracovníkov, resp. zákazníkov, pričom široká relevantná verejnosť, ak aj prišla do styku s výrobkom, nie vždy si mohla, ako už bolo naznačené, spojiť toto nezapísané označenie práve s namietateľom.

Na základe argumentov namietateľa a prihlasovateľa, a najmä predložených dôkazov, možno konštatovať, že preukázaný časový rozsah používania nezapísaného označenia je veľmi krátky (cca 1 mesiac) na to, aby na jeho základe bolo možné konštatovať, že nezapísané označenie plnilo na danom segmente trhu svoju hospodársku a rozlišovaciu funkciu v dostatočnej kvantite a najmä v dostatočnej kvalite, keďže časový rozsah preukázaného používania nezapísaného označenia, a to v období pred podaním prihlášky na zverejnené označenie, nemožno považovať za dostatočný na to, aby si spotrebiteľia mohli vytvoriť výlučný vzťah medzi daným tovarom a jeho výrobcom - namietateľom. Okrem toho vo vzťahu k samotnému charakteru nezapísaného označenia, či už ho berieme ako tvoreného len slovným prvkom „DEZIX“ alebo aj s prídavkom presnej špecifikácie „dezinfekčný prostriedok/gél na ruky“, ako uvádzal prihlasovateľ, je dôvodné uviesť, že aj jeho začiatková a podstatná časť „DEZI“ sa priamo viaže na jeho účel „dezinfekčný“, a preto ju nemožno hodnotiť ako faktor, ktorý by mohol prispieť svojou výnimočnosťou k prípadnému získaniu rozlišovacej spôsobilosti v očiach spotrebiteľskej verejnosti takto označených tovarov len pre namietateľa, navyše v tak krátkom časovom úseku a súčasne ešte aj poznačenom neštandardným dopytom po „akýchkoľvek“ dezinfekčných výrobkoch.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny**

Vzhľadom na predmetné zistenia je nutné konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že by v relevantnom období používal nezapísané označenie v dostatočnom najmä časovom rozsahu, kontinuite a intenzite potrebnej na vznik práva k tomuto nezapísanému označeniu pre neho a pre konkrétne tovary z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Keďže nebola splnená minimálne jedna z kumulatívnych podmienok v prípade uplatnenia námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, nie je potrebné ďalej skúmať naplnenie ostatných podmienok uplatneného ustanovenia, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

Čo sa týka upozornenia prihlasovateľa, že by mal úrad skúmať používanie nezapísaného označenia namietateľom až po vydaní rozhodnutia Ministerstva hospodárstva o zápise výrobku namietateľa do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v SR možno uviesť, že skúmanie podmienok ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach nevyžaduje schválenie výrobku označeného nezapísaným označením príslušným úradom na jeho uvedenie na trh. Avšak v danom prípade je možné len pre úplnosť uviesť, že väčšina dôkazov spadá aj do obdobia po udelení povolenia, t. j. splňali aj túto skutočnosť.

Vzhľadom na všetky relevantné posudzované skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o.  
Grösslingová 6-8  
811 09 Bratislava 1

EURO-VAT, spol. s r.o.  
Alešince 231  
951 22 Alešince