



Banská Bystrica 29. 7. 2016  
POZ 1324-2015/Z-324-2016

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1324-2015 s názvom BIOTEX z 19.6.2015 prihlasovateľa XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov, SK,

**sa čiastočne zamieta pre tovary „alkálie; hydroxidy alkalických kovov; zásady (chemické látky); priemyselné chemikálie; odmasťovacie prostriedky na použitie vo výrobnom procese; detergenty na použitie vo výrobnom procese; povrchovo aktívne chemické činidlá” v triede 1 a pre „prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,**

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 6 a § 4 citovaného zákona

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary „enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel“ v triede 1 a služby „dezinfekčné prípravky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 29.4.2016 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., pretože podľa § 6 citovaného zákona do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí, ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky. Podľa § 4 citovaného zákona je staršou ochrannou známkou na účely tohto zákona:

- a/ ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len “register”) so skorším právom prednosti,
- b/ medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c/ ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d/ označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len “prihláška”), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Úrad priemyselného vlastníctva v liste z 29.4.2016 uviedol nasledovné:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 1324-2015 je slovné označenie BIOTEX, ktoré je okrem iného prihlásené pre tovary „*alkálie; hydroxidy alkalických kovov; zásady (chemické látky); priemyselné chemikálie; odmasťovacie prostriedky na použitie vo výrobnom procese; detergenty na použitie vo výrobnom procese; povrchovo aktívne chemické činidlá*“ v triede 1 a „*prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Úrad priemyselného vlastníctva slovenskej republiky (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že na území SR je platná zhodná slovná ochranná známka Európskej únie č. 10105278 so skorším právom prednosti, s názvom BIOTex, majiteľa DOT GmbH, Charles-Darwin-Ring 1a, D-18059 Rostock, Nemecko, ktorá je okrem iného zapísaná pre zhodné tovary „*chemikálie pre priemysel na povrchy a/alebo vrstvy na ortopedických a dentálnych implantátoch*“ Právo prednosti ochrannej známky Európskej únie č. 10105278 sa viaže k dátumu 7.7.2011. Je potrebné uviesť, že malé písmená použité v koncovke „ex“ v ochrannej známke BIOTex nepredstavujú z hľadiska posúdenia zhody s označením BIOTEX podstatný rozdiel. Zhodnosť označení musí byť posudzovaná globálne s ohľadom na priemerného spotrebiteľa, ktorý je priemerne informovaný a priemerne všímavý a pozorný. Taktiež je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť priamo porovnávať rôzne označenia a musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. V takýchto prípadoch môžu nepatrné rozdiely medzi posudzovanými označeniami zostať priemerným spotrebiteľom nepovšimnuté, pričom bude tieto označenia považovať za zhodné. Takúto skutočnosť potvrdil aj Európsky súdny dvor vo svojom rozhodnutí C-291/00 z 20. 5. 2003. Za takýto nepatrný rozdiel medzi označeniami možno považovať v prípade výlučne slovných označení v bežnom písme aj použitie veľkých a malých písmen súčasne v jednom označení. Keďže označenie BIOTEX a ochranná známka BIOTex sa presne zhodujú v počte a v rovnakom poradí písmen, priemerný spotrebiteľ ich bude vnímať ako zhodné.

Úrad súčasne na základe vykonaného prieskumu zistil, že na území SR je platná zhodná slovná medzinárodná ochranná známka č. SK570414 so skorším právom prednosti, s názvom BIOTEX, majiteľa UNILEVER N. V. WEENA 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holandsko, ktorá je zapísaná pre zhodné tovary „*mydlá, práškové mydlá a detergenty, všetko na pranie*“ v triede 3 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb. Právo prednosti ochrannej známky medzinárodnej ochrannej známky č. SK570414 sa viaže k dátumu 19.4.1991.

Táto skutočnosť predstavuje prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tovary „*alkálie; hydroxidy alkalických kovov; zásady (chemické látky); priemyselné chemikálie; odmasťovacie prostriedky na použitie vo výrobnom procese; detergenty na použitie vo výrobnom procese; povrchovo aktívne chemické činidlá*“ v triede 1 a „*prípravky na odstraňovanie škvŕn; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); prípravky na čistenie povrchov; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); čistiace prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

Prekážku zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tovary nárokové v triedach 1 a 3 je možné prekonať predložením písomného súhlasu majiteľov zhodných starších ochranných známk na zápis prihláseného označenia ako ochrannej známky pre tovary nárokové v triedach 1 a 3.

V prípade, že prihlasovateľ nepredloží súhlas majiteľov zhodných starších ochranných známk na zápis prihláseného označenia ako ochrannej známky pre zhodné tovary nárokové v triedach 1 a 3, prihláška ochrannej známky POZ 1324-2015 bude pre tieto tovary čiastočne zamietnutá a konanie o predmetnej prihláške bude pokračovať len v súvislosti s nasledovnou časťou zoznamu tovarov a služieb:

Trieda 1 – enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel.

Trieda 5 – dezinfekčné prípravky.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 6.7.2016 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka  
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:  
XINTEX Slovakia, s.r.o.  
Budovateľská 63  
080 01 Prešov