



Banská Bystrica 3. 8. 2020

POZ 989-2018/N-98-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL v.o.s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ“) proti zápisu označenia **Silux** do registra ochranných znáмок, prihláseného 7.5.2018 prihlasovateľom LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., Malé náměstí 14/30, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL. s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 989-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.11.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky **Silux**, číslo spisu POZ 989-2018, sa zamietá pre tovary „chemické čistiace prípravky na priemyselné účely“ v triede 1, pre tovary „univerzálne umývacie prípravky; prípravky na umývanie podláh; prípravky na pranie; prípravky na umývanie dreva; prípravky na umývanie riadov; prípravky na umývanie okien; prípravky na čistenie kobercov; odmasťovacie prípravky s výnimkou tých, ktoré sa používajú pri priemyslových postupoch alebo výrobe; bieliace prípravky; odfarbovače; mydlá; prípravky na umývanie áut; prípravky na umývanie autopoťahov; čistiace prípravky“ triede 3 a pre tovary „dezinfekčné prípravky na hygienické účely; WC čističe (s dezinfekčným účinkom)“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **Silux** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 989-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 18.1.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa časti tovarov v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnjej medzinárodnej ochrannej známky „SILEX“ č. 197083 s účinkami v Slovenskej republike.

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľ zdôraznil, že obe označenia obsahujú dominantné slovné prvky „Silux“ vs. „SILEX“, ktoré sa skladajú z rovnakého počtu písmen. Slovné prvky majú rovnaký začiatok „SIL-“ a posledné písmeno „X“, ktoré je výrazným a zapamätateľným aj z vizuálneho hľadiska. Podobnosť slovných prvkov je podľa namietateľa zrejماً aj napriek skutočnosti, že zverejnené označenie je obrazové, keďže aj úprava písma zdôrazňuje slovný prvok, ktorý je jednoznačne podobný so slovným prvkom staršej ochrannej známky. Namietateľ porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky uzatvoril konštatovaním o ich vizuálnej podobnosti.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ založil na ich rovnakej dĺžke a uviedol, že obe označenia majú dve slabiky, pričom prvá sa vysloví zhodne v oboch označeniach ako „si“ a druhá slabika „lux“ vs. „lex“ je vysoko podobná vďaka zhode hlások „l“ na začiatku a „x“ na konci slabiky. Namietateľ dodal, že hláska „x“ je v slovných prvkoch foneticky nezanedbateľnou a dospel tak k záveru, že existuje vysoká miera podobnosti staršej ochrannej známky a zverejneného označenia z fonetického hľadiska.

Podľa namietateľa porovnávané kolízne označenia obsahujú fantazijné slovné prvky, pričom však pripustil, že tieto by mohli u spotrebiteľov vo vzťahu k tovarom vyvolávať spojenie so silou čistiaceho účinku „Silux“/„SILEX“. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval podobnosť aj zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov namietateľ došiel k záveru, že tovary zverejneného označenia „*chemické čistiace prípravky na priemyselné účely*“ v triede 1 sú zhodné s tovarmi „*chemické prípravky na priemyselné účely*“ chránené staršou ochrannou známkou v triede 1.

Rovnako tovary zverejneného označenia „*univerzálne umývacie prípravky, bieliace prípravky, čistiace prípravky*“ v triede 3 namietateľ označil za zhodné s tovarmi „*umývacie a bieliace prípravky, čistiace prípravky*“ staršej ochrannej známky. Ostatné tovary zverejneného označenia v triede 3, ktorých sa týkajú podané námietky, sú podľa namietateľa veľmi podobné s tovarmi chránenými staršou ochrannou známkou. Ide o tovary, ako sú čistiace prípravky na rôzne druhy povrchov, odmasťovacie prípravky, mydlá, ktoré sú určené na rovnaký účel ako je čistenie, pranie, odmasťovanie, odstraňovanie škvŕn, resp. majú doplňujúci charakter ako namáčacie prípravky, škrob na bielizeň. Podľa namietateľa všetky porovnávané tovary majú rovnaké distribučné kanály, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, ktorí ich nakupujú do domácnosti na rovnaký účel.

Tovary zverejneného označenia v triede 5 „*dezinfekčné prípravky na hygienické účely a WC čističe (s dezinfekčným účinkom)*“ ako skonštatoval namietateľ, sú zhodné alebo podobné s tovarmi „*dezinfekčné prípravky*“ staršej ochrannej známky.

Porovnanie tovarov namietateľ uzavrel konštatovaním, že prihlásené tovary sú rovnaké a podobné z hľadiska druhu a účelu, rovnakého miesta výroby či spotreby a rovnakého okruhu spotrebiteľov so zapísanými tovarmi, a preto by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov a mohol by sa domnievať, že tovary zverejneného označenia pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre tovary, ktorých sa podané námietky týkajú a navrhol,

aby prihláška zverejneného označenia **Silux**, číslo spisu POZ 989-2018, bola zamietnutá pre prihlásené tovary „*chemické čistiace prípravky na priemyselné účely*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre tovary „*univerzálne umývacie prípravky; prípravky na ošetrovanie podláh; prípravky na umývanie podláh; prípravky na pranie; prípravky na umývanie dreva; prípravky na umývanie riadov; prípravky na umývanie okien; prípravky na čistenie kobercov; odmasťovacie prípravky s výnimkou tých, ktoré sa používajú pri priemyslových postupoch alebo výrobe; bieliace prípravky; odfarbovače; mydlá; prípravky na umývanie áut; prípravky na umývanie autopotašov; prípravky na odstránenie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary „*dezinfekčné prípravky na hygienické účely; WC čističe (s dezinfekčným účinkom)*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.3.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola 9.5.2019 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Vo vyjadrení doručenom úradu 15.5.2019 prihlasovateľ uviedol, že nie je možné prihlásené označenie považovať za podobné so staršou ochrannou známkou, lebo v prípade porovnávaných označení ide o krátke označenia, pri ktorých každé písmeno zohráva dôležitú úlohu a ich dĺžka ovplyvňuje odlišnosť medzi označeniami, nakoľko verejnosť je schopná ľahšie vnímať kratšie označenia. Na podporu svojho tvrdenia prihlasovateľ uviedol citáciu z metodiky konania úradu týkajúcu sa posudzovania podobnosti pri krátkych slovách.

K vizuálnemu hľadisku prihlasovateľ zopakoval, že porovnávané označenia sú krátke a tvorené len piatimi písmenami, a preto grafické prvky zverejneného označenia, ako aj odlišnosť v poradí štvrtého písmena „u“ vs. „e“ ovplyvní vizuálny vnem tak, že spotrebiteľ rozdiel medzi porovnávanými označeniami postrehne a bude ich vnímať ako nepodobné.

Pri fonetickom hľadisku prihlasovateľ konštatoval, že spotrebiteľ sluchom postrehne odlišnosť štvrtej hlásky „u“ vs. „e“, ktorá foneticky zmení druhú slabiku porovnávaných označení „lux“ vs. „lex“. Podľa prihlasovateľa táto fonetická odlišnosť spotrebiteľa upúta, a preto bude schopný rozoznať rozdiel medzi porovnávanými označeniami. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ vylúčil aj fonetickú podobnosť.

Podľa prihlasovateľa majú zverejnené označenie a staršia ochranná známka fantazijnú povahu a nemajú v slovenskom jazyku pre spotrebiteľa žiadny konkrétny význam, preto nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

Prihlasovateľ vo vyjadrení ďalej uviedol, že porovnávané tovary nemožno považovať za zhodné alebo podobné, pretože majú rozdielnu povahu a slúžia na iný účel, odlišné sú ich distribučné kanály, resp. predajné miesta a aj okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti a dodal, že porovnávané tovary si navzájom nekonkurujú a ani sa nevyhnutne nedopĺňajú. Podľa prihlasovateľa tovary nemôžu byť označené ako podobné alebo zhodné len na základe toho, že sa nachádzajú v rovnakej triede.

Prihlasovateľ zdôraznil, že pri výbere tovarov „*chemické prípravky na priemyselné účely*“ v triede 1 a tovarov „*prípravky na ničenie škodcov*“ v triede 5 staršej ochrannej známky sa predpokladá vyšší stupeň pozornosti, keďže ide o potenciálne nebezpečné tovary a pri ich výbere spotrebiteľ často vyhľadáva odbornú pomoc alebo radu. Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie T-486/07, bod 95, v súvislosti so zohľadnením úrovne pozornosti relevantnej verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény označení.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že neexistuje pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení, pretože celkový odlišný dojem, ktorým označenia pôsobia, je dostatočný na to, aby zabezpečil ich odlišenie na trhu z pohľadu spotrebiteľa, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v plnom rozsahu.

Úrad listom z 21.5.2019 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 197083.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené 26.9.2019. Namietateľ v odôvodnení k dôkazom uviedol, že spoločnosť Ecolab s. r. o. (dcérska spoločnosť spoločnosti ECOLAC INC, ktorá je držiteľom licencie udelenej namietateľom na používanie označenia „SILEX“) vyrába produkty, ktoré chránia pred chorobami a infekciami. Podľa tvrdenia namietateľa označením „Silex“ sú označované tovary určené na dezinfekciu plôch a povrchov v nemocničnom prostredí, tiež tovary, ktoré sa používajú v oblasti farmácie, kozmetiky, biotechnológií. Tovary s označením „Silex“, ako uviedol namietateľ sa používajú aj na profesionálnu hygienu fariem, na čistenie dojacích a iných zariadení farmy, na kuchynskú hygienu, na čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o lekárske nástroje, na hygienu vonkajších plôch a povrchov, priemyselných povrchov, na plošnú dezinfekciu na farmách a v poľnohospodárskych prevádzkach. Namietateľ odkázal na adresu internetovej stránky <https://sk-sk.ecolab.com/>, na ktorej sú údajne dostupné informácie o celom portfóliu služieb spoločnosti Ecolab s. r. o.

Listom úradu zo 7.10.2019 boli predmetné dôkazy spolu s ich odôvodnením odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k dôkazom predloženým namietateľom v stanovenej lehote nevyjadril.

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

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

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia **Silux**, číslo spisu POZ 989-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 7.5.2018 prihlasovateľom LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., Malé náměstí 14/30, 500 03 Hradec Králové, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.11.2018 pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „SILEX“ č. 197083 s právom prednosti od 6.12.1956, ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, a ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)**

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to medzinárodnej ochrannej známky č. 197083.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom z 21.5.2019 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 197083. Výzva bola namietateľovi bola preukázateľne doručená dňa 27.5.2019.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 26.9.2019, v zákonom určenej lehote namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je medzinárodnou ochrannou známkou s účinkami v Slovenskej republike.

Podľa § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach sa v prípade medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky. Staršej medzinárodnej ochrannej známke č. 197083 bola priznaná ochrana 6.12.1956 pre územie Československej republiky s následným pokračovaním účinkov pre Slovenskú republiku.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 7.5.2018. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 197083 obdobie od 7.5.2013 do 6.5.2018. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary, na ktorých sú námietky založené, a to:

**v triede 1** – „*produits chimiques pour l'industrie, excepté ceux pour enduits, désincrustants, matières à imprégner pour les textiles; matières pour l'adoucissement de l'eau, antigels pour eau à refroidir, soude*“ (chemické prípravky pre priemysel, okrem prípravkov na nátery, prípravkov proti tvorbe kotlového kameňa,

impregnačných prípravkov na textílie; látky na zmäkčovanie vody, nemrznúca zmes pre chladiace kvapaliny, uhličitan sodný);

**v triede 3** – „*poudre de savon, soude à blanchir, produits pour laver et blanchir, matières à détacher, produits de trempage pour le linge et les textiles, matières à récurer, produits de nettoyage pour les machines, produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge; produits chimiques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles; amidon et préparations d'amidon pour la lessive*“ (mydlový prášok, sóda na bielenie, pracie a bieliace výrobky, odstraňovače škvŕn, namáčacie prípravky na bielizeň a textílie, čistiace prípravky, čistiace prípravky pre stroje, prípravky do umývačky riadu, oplachovacie prípravky; chemikálie na čistenie kovov, dreva, kameňa, porcelánu, skla, plastov a textílií; škrob a škrobové prípravky na bielizeň);

**v triede 5** – „*produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants*“ (prípravky na ničenie škodcov a herbicidy; dezinfekčné prípravky).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- čestné vyhlásenie z 2. 9. 2019 namietateľa a spoločnosti ECOLAB INC., 1 Ecolab Place, St. Paul, Minnesota, Spojené štáty americké (ďalej len „ECOLAB INC“) (dôkaz č. 1),
- zoznam dcérskych spoločností ECOLAB INC., (dôkaz č. 2),
- nedatované obrázky obalov výrobkov spoločnosti ECOLAB INC s označením „Silex emulsion“ (dôkaz č. 3),
- nedatované obrázky etikiet s označeniami „Silex vega“, „Ecobrite Super Silex liquid“ a „Silex emulsion“, z popisu ktorých je zrejmé, že etikety sú určené pre výrobky, ktorými sú vysoko koncentrovaný bezfosfátový prací prípravok pre všetky druhy textílií na profesionálne použitie, enzymatický základný prací prostriedok a univerzálny prací prostriedok bez obsahu fosfátov (dôkaz č. 4),
- kópie faktúr z obdobia 12.6.2014 až 27.6.2019, v ktorých ako dodávateľ figuruje spoločnosť ECOLAB s. r. o. a odberateľmi sú rôzne subjekty zo Slovenskej republiky (dôkaz č.5).

V čestnom vyhlásení z 2. 9. 2019 je uvedené, že spoločnosť namietateľa uzavrela so spoločnosťou ECOLAB INC 30. 11. 2000 zmluvu o duševnom vlastníctve, na základe ktorej namietateľ udelil licenciu na používanie medzinárodnej ochrannej známky „SILEX“ č. 197083 spoločnosti ECOLAB INC a všetkým jej dcérskym spoločnostiam v rôznych štátoch sveta vrátane Slovenskej republiky. K licenčnej zmluve namietateľ uviedol, že jej obsah je dôverný a obsahuje mnoho ustanovení obchodnej povahy, a preto namietateľ si neželá jej zverejnenie.

V zozname dcérskych spoločností ECOLAB INC (dôkaz č.2) je na strane č. 9 uvedená dcérska spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike Ecolab s. r. o.

Zo všetkých tridsiatich dvoch predložených faktúr možno podľa ich dátumu tridsať zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 7.5.2013 do 6.5.2018. Namietateľ predložil päť faktúr z roku 2014, jednu faktúru z roku 2015, deväť faktúr z roku 2016, osem faktúr z roku 2017 a sedem faktúr z roku 2018. Predmetné faktúry boli vystavené pre zákazníkov sídliačich v mestách v rôznych častiach Slovenska, napr. Bratislava, Trenčín, Martin, Detva, Veľký Krtíš Košice, Bardejov, Banská Bystrica, teda sa vzťahujú na relevantné územie. Z faktúr je ďalej zrejmé, že spoločnosť Ecolab s. r. o. fakturovala za tovary - prípravky s označeniami „Silex vega“, „Ecobrite Super Silex liquid“ a „Silex emulsion“ v 25, 20 a 250 kilových baleniach, pričom objem predaných tovarov možno vyčíslit' na 35 kusov výrobkov, súčasťou označenia ktorých je slovo „SILEX“. K jednej faktúre bol priložený aj produktový list označený dátumom spadajúcim do relevantného obdobia, kde je okrem iných uvedený aj prací prípravok „Ecobrite Super Silex liquid“. Dve faktúry nespádajúce do relevantného obdobia na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky boli vystavené 17.5.2018 a 27.6.2019, teda po uplynutí relevantného obdobia, avšak spolu s relevantnými faktúrami sú dôkazom toho, že používanie staršej ochrannej známky bolo pravidelné a dostatočne pokrývajúce relevantné obdobie.

S prihliadnutím na § 7 ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno faktúry predložené namietateľom, na ktorých ako dodávateľ, teda ako poskytovateľ tovarov označených ako „Silex vega“, „Ecobrite Super Silex liquid“ a „Silex emulsion“ figuruje spoločnosť ECOLAB s. r. o., považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania staršej ochrannej známky, a to aj len na základe čestného prehlásenia, keďže namietateľ predložil faktúry, teda interné dokumenty ďalšieho subjektu, ku ktorým by za iných okolností pravdepodobne nemohol mať prístup. Čo sa týka argumentu namietateľa, že tovary označené ako „SILEX“ sa používajú aj na profesionálnu hygienu fariem, čistenie dojacích a iných zariadení farmy, na kuchynskú hygienu, čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o lekárske nástroje, hygienu vonkajších plôch a povrchov, priemyselných povrchov, na plošnú dezinfekciu na farmách a v poľnohospodárskych prevádzkach, pričom ako dôkaz uviedol odkaz na internetovú stránku <https://sk-sk.ecolab.com/>, na ktorej sú podľa neho informácie o celom portfóliu služieb spoločnosti ECOLAB s. r. o., je nutné uviesť, že pod predmetným odkazom sa nachádza úvodná webová stránka spoločnosti ECOLAB s. r. o., na ktorej nie je možné vidieť žiadne informácie o výrobkoch označených ako „SILEX“, ako ani informácie o ich výrobkoch.

Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky, treba preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov, na ktorých sú námietky založené, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Z predložených etikiet s označením „SILUX emulsion“ je zrejmé, že tieto sú určené na označenie pracích prípravkov výhradne na profesionálne čistenie, a preto odberateľmi na faktúrach boli hlavne právnické osoby, ako sú čistiarne alebo firmy poskytujúce ubytovanie, stravovanie a pod. Pracie prípravky nie sú primárne určené pre domácnosť, keďže sú predávané v 20, 25 resp. 250 kilových baleniach.

Po komplexnom posúdení predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti je možné konštatovať, že predložené dôkazné prostriedky, predovšetkým faktúry v spojení s obrázkami obalov a etikiet poskytujú dostatok informácií o dodávaných tovaroch, o dosiahnutom objeme, o trvaní používania (podstatná časť relevantného obdobia) a tiež o frekvencii (predložené faktúry preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity spoločnosti ECOLAB s. r. o., ktoré pokračujú aj po relevantnom období – jedna faktúra z júna 2019), ako aj o rozsahu a pravidelnosti používania ochrannej známky namietateľa držiteľom licencie, teda spoločnosťou ECOLAB s. r. o. na území Slovenskej republiky.

Dôkazy ďalej preukazujú, že ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „SILEX“. Z dôkazov vyplýva, že výrobky spoločnosti ECOLAB s. r. o. boli v rozhodnom období dostupné pod označeniami „Silex® emulsion“, „Silex® vega“ a „Ecobrite super silex liquid“. Slovný prvok „SILEX“ bol teda používaný spoločne s ďalšími slovnými prvkami, ktoré sú však vo väčšine prípadov opisné, keďže poskytujú informáciu o skupenstve a charaktere výrobku (emulsion, liquid, eco) alebo ide o slovo pochvalné (super), resp. poskytujú informáciu o produktovom rade výrobkov. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že tieto nie sú spôsobilé zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „SILEX“.

Z dokladov tiež vyplýva, že ochranná známka bola používaná pre enzymatický základný prací prostriedok, univerzálny základný prací prostriedok bez obsahu fosfátov a vysoko koncentrovaný bezfosfátový základný prací prostriedok pre všetky druhy textílií len pre profesionálne použitie.

Ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov, ktorá je taká široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, pod ktoré patria tovary, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tovary nevyhnutne pokrýva na účely námietkového konania celú túto kategóriu (rozsudok zo 14. júla 2005, T-126/03, ALADIN, bod 45).

Podľa predložených dôkazov a v súlade s uvedenými princípmi vo vzťahu k zapísaným tovarom je možné konštatovať, že staršia ochranná známka bola používaná pre tovary v triede 1 „*chemické prípravky na pranie pre priemysel*“. Uvedené tovary tvoria objektívnu podkategóriu tovarov, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v triede 1 „*chemické prípravky pre priemysel, okrem prípravkov na nátery; prípravkov proti tvorbe kotlového kameňa, impregnačných prípravkov na textilie*“.

Ďalej bolo skutočné používanie preukázané aj pre tovary „*pracie a bieliace výrobky; odstraňovače škvŕn; namáčacie prípravky na bielizeň a textilie; chemikálie na čistenie textílii*“ v triede 3.

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie pre ďalšie tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a na ktorých sú predmetné námietky založené („*látky na zmäkčovanie vody, nemrznúcu zmes pre chladiace kvapaliny, uhličitan sodný*“ v triede 1 „*mydlový prášok, sóda na bielenie, čistiace prípravky, čistiace prípravky pre stroje, prípravky do umývačky riadu, oplachovacie prípravky; chemikálie na čistenie kovov a dreva, kameňa, porcelánu, skla, plastov; škrob a škrobové prípravky na bielizeň*“ v triede 3 a „*prípravky na ničenie škodcov a herbicidy; dezinfekčné prípravky*“ v triede 5). V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov.

V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude preto ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú len pre tovary „*chemické prípravky na pranie pre priemysel*“ v triede 1 a pre tovary „*pracie a bieliace výrobky; odstraňovače škvŕn; namáčacie prípravky na bielizeň a textilie; chemikálie na čistenie textílii*“ v triede 3.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

**v triede 1** – „*chemické čistiace prípravky na priemyselné účely*“;

**v triede 3** – „*univerzálne umývacie prípravky; prípravky na ošetrovanie podláh; prípravky na umývanie podláh; prípravky na pranie; prípravky na umývanie dreva; prípravky na umývanie riadov; prípravky na umývanie okien; prípravky na čistenie kobercov; odmasťovacie prípravky s výnimkou tých, ktoré sa používajú pri priemyslových postupoch alebo výrobe; bieliace prípravky; odfarbovače; mydlá; prípravky na umývanie áut; prípravky na umývanie autopoťahov; prípravky na odstránenie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky*“;

**v triede 5** – „*dezinfekčné prípravky na hygienické účely; WC čističe (s dezinfekčným účinkom)*“.

Namietateľ preukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom:

**v triede 1** – „*chemické prípravky na pranie pre priemysel*“

**v triede 3** – „*pracie a bieliace výrobky; odstraňovače škvŕn; namáčacie prípravky na bielizeň a textilie; chemikálie na čistenie textílii*“.

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov do konkrétnej triedy, ale, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov, určenie

a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov. Podobnosť tovarov sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov.

Tovary zverejneného označenia „*chemické čistiace prípravky na priemyselné účely*“ prihlásené v triede 1 zahŕňajú ako širšia kategória aj užšiu kategóriu tovarov „*chemické prípravky na pranie pre priemysel*“ zapísanú v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Výsledkom porovnania ďalej uvedených tovarov prihlásených v triede 3 pre zverejnené označenie, a v rovnakej triede zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku je konštatovaná zhoda vzhľadom na to, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne druhy tovarov alebo naopak, alebo ide o tovary uvedené synonymickým názvom.

Ide o:

- prihlásené tovary „*prípravky na pranie; bieliace prípravky; odfarbovače; mydlá*“ a zapísané tovary „*pracie a bieliace výrobky*“.
- prihlásené tovary „*prípravky na čistenie kobercov; čistiace prípravky*“ a zapísané tovary „*chemikálie na čistenie textílií*“.

Tovary zverejneného označenia „*univerzálne umývacie prípravky; prostriedky na umývanie podláh; prípravky na umývanie dreva; prípravky na umývanie riadov; prípravky na umývanie okien; odmasťovacie prípravky s výnimkou tých, ktoré sa používajú pri priemyslových postupoch alebo výrobe; prípravky na umývanie áut; prípravky na odstránenie vodného kameňa (pre domácnosť); prípravky na umývanie autopoťahov*“ prihlásené v triede 3 sú vo vysokej miere podobné s tovarmi „*pracie a bieliace výrobky; odstraňovače škvŕn*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, pretože v oboch prípadoch ide o prípravky určené na odstránenie nečistôt, mastnoty a škvŕn z rôznych povrchov, teda slúžia na rovnaký účel. Sporné tovary môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na tých istých predajných miestach a aj okruh spotrebiteľov je rovnaký.

Prihlásené tovary v triede 5 „*dezinfekčné prípravky na hygienické účely; WC čističe (s dezinfekčným účinkom)*“ sú podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 3 „*pracie výrobky*“, aj keď len v nižšej miere. Pracie prípravky sú síce primárne určené na čistenie, avšak často obsahujú aj chemické látky s dezinfekčným účinkom, a preto je možné tvrdiť, že v oboch prípadoch ide o výrobky slúžiacie na obdobný účel. Napriek tomu, že zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku sú špecifickými prípravkami, nie je možné vylúčiť, že sporné tovary môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na tých istých predajných miestach prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a aj okruh spotrebiteľov je rovnaký.

Čo sa týka tovarov zverejneného označenia „*prípravky na ošetrovanie podláh*“ prihlásených v triede 3, tieto nie sú podobné ani súvisiace, resp. doplnkové so žiadnym z tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku, pretože slúžia na iný účel (ošetrenie povrchu), majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 989-2016)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 197083)



SILEX

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

Zverejnené označenie je obrazové a tvorí ho slovný prvok „Silux“ v grafickej úprave, ktorý je napísaný hrubým čiernym písmom. Prvé písmeno „S“ je veľké a ostatné písmená sú malé. Slovný prvok je zobrazený



šikmo, pričom písmeno „S“ je uložené najnižšie a písmeno „x“ je najvyššie. Slovný prvok je orámovaný tenkou čiernou čiarou. Staršia ochranná známka je slovná a je tvorená slovným prvkom „SILEX“

**Z vizuálneho hľadiska** zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú teda tvorené slovnými prvkami pozostávajúcimi zhodne z piatich písmen, v ktorých sú na začiatku tri rovnaké písmená na rovnakej pozícii „SIL“ a slovné prvky sa končia rovnakým písmenom „X“. Jediný rozdiel medzi oboma slovnými prvkami porovnávaných označení je len v písmenách „u“ a „E“ v ich koncovej časti, čo spotrebiteľ z vizuálneho hľadiska ľahko prehliadne. Aj keď slovný prvok zverejneného označenia je v miernej grafickej úprave, jej charakter len zvýrazňuje vizuálne vnímanie slova „Silux“ ako takého. Na základe uvedenej zhody v štyroch písmenách z piatich, umiestnených na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch porovnávaných označení, je možné konštatovať ich vizuálnu podobnosť vo vyššej miere.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** predstavuje jeden z relevantných faktorov porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými je označenie tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu pri fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznejú dve slabiky „si-lux“ a pri vyslovení staršej ochrannej známky rovnako zaznejú dve slabiky „si-lex“, teda pri fonetickej reprodukcii bude rovnaká dĺžka, intonácia a aj rytmus. Pri reprodukcii zaznie zhodná prvá slabika, na ktorú sa kladie väčší dôraz a v druhej slabike zhodná prvá hláska „l“ a posledná hláska „x“, ktoré sú foneticky tiež výrazné a navyše pri výslovnosti zdôraznené. Vzhľadom na uvedené, fonetický vnem dvoch rozdielnych samohlások „u“ a „e“ v strednej časti druhej slabiky takmer zaniká a porovnávané označenia budú ako celky z fonetického hľadiska podobné vo veľkej miere.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „Silux“ a „SILEX“ je nutné vychádzať z toho, že nie sú slovenskými slovami ani slovami zo slovnej zásoby cudzích jazykov bežne zrozumiteľných relevantnej skupine spotrebiteľskej verejnosti, a preto nebudú ako celky u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo **sémantického hľadiska**.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triedach 1, 3 a 5 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti drogériového tovaru a rovnako aj odborná verejnosť, hlavne čo sa týka tovarov určených na priemyselné použitie. V danom prípade ide o čistiace a pracie prípravky, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemernú pozornosť spotrebiteľa pri ich výbere.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné vo vysokej miere z vizuálneho aj z fonetického hľadiska, pričom **sémantické hľadisko** vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámény z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení založenej na zhodnosti štyroch písmen „SIL-X“ umiestnených na rovnakých

pozíciách v päťpísmenových slovných prvkoch porovnávaných označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, možno uviesť, že pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa pri priemernej miere jeho pozornosti, ktorú venuje predmetným tovarom, reálna. Uvedené nemôže ovplyvniť ani odlišnosť v štylizácií, resp. jednoduchej grafickej úprave písma vo zverejnenom označení, ako ani rozdiel spočívajúci len v jedinom písmene „u“ vs. „E“ nachádzajúcom sa v druhej polovici porovnávaných označení, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť označenia porovnať vedľa seba a nepamätá si vo všeobecnosti ich detaily ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou častí námietkami dotknutých tovarov so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky.

Porovnávané označenia neobsahujú okrem jediného veľmi podobného slovného prvku žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by upútal pozornosť spotrebiteľa, a ktorý by mu utkvел v pamäti a pomohol mu pri výbere tovarov, a preto nie je možné vylúčiť riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie **Silux** a staršia ochranná známka „SILEX“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že nimi označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámenny zverejneného označenia a porovnávanej staršej ochrannej známky pre časť námietkami dotknutých tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné.

Vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 3, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, tak možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je pravdepodobná ich zámena v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Na základe uskutočneného porovnania zverejneného označenia so staršou medzinárodnou ochrannou známkou „SILEX“ č. 197083 bola konštatovaná pravdepodobnosť ich zámenny, a tým naplnenie podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre časť námietkami dotknutých tovarov 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:  
KOREJZOVA LEGAL v. o. s.  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava 5

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.  
Sliačska 1/A  
831 02 Bratislava 3