



*Banská Bystrica 26.05.2025
POZ 1107-2020/N-55-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za drážou 33, 902 01 Pezinok 1, zastúpeného v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „DEZOX“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.5.2020 prihlasovateľom LORIKA Slovakia s. r. o., Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany, zastúpeným v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1107-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.7.2020, 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 slovného označenia „DEZOX“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1107-2020 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 20.7.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triede 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je prihlasovateľom staršej prihlášky slovnej ochrannej známky „DEZIX“, POZ 913-2020, s dátumom podania 29.4.2020, ktorá je prihlasovaná pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ ďalej uviedol, že porovnávané označenia sa zhodujú v ich dominantnej časti na začiatku a na konci slovných prvkov, majú rovnakú dĺžku, pretože obe pozostávajú z piatich písmen. Zhodné písmená „DEZ-X“ sú v oboch označeniach na zhodných pozíciách. Z vizuálneho hľadiska sú preto podobné vo vysokej miere.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že ide o dvojslabičné slová tvorené foneticky zhodnou začiatočnou slabikou „DE-“ a foneticky veľmi podobnou slabikou „-ZIX“/„-ZOX“, s ohľadom na zhodne znejúce spoluhlásky „Z“ a „X“, ktoré sa nachádzajú na identických pozíciách v rámci porovnávaných označení. Podľa namietateľa je zrejmé, že porovnávané označenia majú rovnakú fonetickú dĺžku, rovnaký rytmus a intonáciu, a teda ide o foneticky podobné označenia.

Zo sémantického hľadiska sú podľa namietateľa porovnávané označenia fantazijné, pretože ani jedno z porovnávaných označení nie je súčasťou slovenského jazyka a nemá v slovenčine priamy význam, a preto sa sémantické porovnanie nebude v tomto prípade uplatňovať.

Ďalej sa namietateľ venoval porovnaniu prihlásených tovarov zverejneného označenia a tovarov a služieb staršej prihlášky ochrannej známky a uviedol, že prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 5 sú zhodné s prihlásenými tovarmi staršej prihlášky ochrannej známky v triede 5 a prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 10 sú podobné s prihlásenými tovarmi v triede 5 staršej prihlášky ochrannej známky.

Namietateľ k posúdeniu existencie pravdepodobnosti zámeny označení na strane verejnosti a pravdepodobnosti asociácie uviedol, že boli kumulatívne splnené obidve podmienky úspešného uplatnenia podaných námietok. Podľa namietateľa je dôvodné konštatovať, že existuje predpoklad vzniku domnienky o zásahu do jeho práv ako majiteľa staršej prihlášky ochrannej známky, a to najmä z dôvodu, že spotrebiteľ, ktorý by mal záujem o tovary a služby označené skorším označením, by si mohol tieto pomýliť s tovarmi označenými zverejneným označením, čím by bol spotrebiteľ uvedený do omylu ohľadne obchodného pôvodu tovarov; existuje teda pravdepodobnosť zámeny z pohľadu relevantného spotrebiteľa. Namietateľ vyslovil názor, že u relevantného spotrebiteľa budú tovary označené zverejneným označením a tovary a služby označené staršou prihláškou ochrannej známky vyvolávať celkový dojem, že ide o tovary pochádzajúce od toho istého subjektu a používanie zverejneného označenia ako ochrannej známky by nevyhnutne vyvolávalo klamlivú domnienku o vzájomnej spojitosti medzi zverejneným označením a staršou prihláškou ochrannej známky.

V závere namietateľ navrhol, aby bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá v celom rozsahu pre všetky prihlasované tovary v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 15.10.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 13.12.2020 uviedol, že voči namietanej staršej ochrannej známke č. 253426 (POZ 913-2020) podal návrh na jej vyhlásenie za neplatnú.

Vzhľadom na uvedené požiadal úrad, aby bolo o podaných námietkach proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok rozhodnuté až po ukončení konania o vyhlásení staršej ochrannej známky č. 253426 „DEZIX“ za neplatnú.

Správou úradu z 19.1.2021 bolo účastníkom konania oznámené, že o námietkach proti zápisu zverejneného označenia „DEZOX“, POZ 1107-2020, do registra sa bude konať až po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky č. 253426 za neplatnú.

Podaním doručeným úradu 24.2.2025 prihlasovateľ požiadal, aby úrad rozhodol vo veci podaných námietok voči zápisu zverejneného označenia „DEZOX“, POZ 1107-2020 do registra ochranných známok, vzhľadom na právoplatné ukončenie konania vo veci vyhlásenia staršej ochrannej známky za neplatnú.

Listom úradu z 24.2.2025 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k námietkam vyjadril.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 25.3.2025 poukázal na to, že staršia ochranná známka „DEZIX“ č. 253426 bola rozhodnutím predsedu úradu OZ 253426/II-22-2025 zo 14.2.2025 čiastočne vyhlásená za neplatnú a ostala v platnosti pre tovary „*toaletné prípravky; neliečivé prípravky na osobnú hygienu*“ v triede 3 a služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s toaletnými prípravkami a neliečivými umývacími prípravkami a osobnú hygienu*“ v triede 35.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sa domnieva, že na základe čiastočného vyhlásenia staršej ochrannej známky „DEZOX“ č. 253426 za neplatnú, neexistuje podobnosť tovarov a služieb staršej ochrannej známky s prihlásenými tovarmi zverejneného označenia. V záujme urýchlenia konania sa však rozhodol upraviť – obmedziť časť zoznamu prihlásených tovarov v triede 5. Prihlásený zoznam tovarov a služieb zverejneného označenia deklaroval nasledovne: „*dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety; dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na toalety*“ v triede 5 a tovary „*návleky na obuv na lekárske použitie*“ v triede 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti zápisu zverejneného označenia „DEZOX“, POZ 1107-2020 zamietol.

Listom úradu z 27.3.2025 bol namietateľ oboznámený so zúžením zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia.

Namietateľ sa k oznámeniu o zúžení tovarov a služieb v stanovenej lehote do 28.4.2025 nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ založil podané námietky na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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

Podľa § 4 citovaného zákona 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 slovného zverejneného označenia „DEZOX“, číslo spisu POZ 1107-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.5.2020 prihlasovateľom LORIKA Slovakia s. r. o., Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany a zverejnená vo Vestníku úradu 1.7.2020 pre tovary v triedach 5 a 10 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe žiadosti prihlasovateľa z 25.3.2025 bol zoznam tovarov a služieb zverejneného označenia zúžený na tovary „*dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety; dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na toalety*“ v triede 5 a „*návrky na obuv na lekárske použitie*“ v triede 10.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 1, je majiteľom slovnej ochrannej známky „DEZIX“ č. 253426 (POZ 913-2020, ďalej aj staršia ochranná známka) s právom prednosti od 29.4.2020, ktorá bola 15.10.2020 zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 5 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Staršia ochranná známka bola rozhodnutím predsedu úradu OZ 253426/II-22-2025 zo 14.2.2025 čiastočne vyhlásená za neplatnú pre časť tovarov a služieb a bola ponechaná v platnosti pre tovary „*toaletné prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“ v triede 3 a pre služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s toaletnými prípravkami a neliečivými umývacími prípravkami na osobnú hygienu*“ v triede 35.

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.

Porovnanie služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 5 – „*dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety; dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na toalety*“,

v triede 10 – „*návleky na obuv na lekárske použitie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 3 – „*toaletné prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“,

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s toaletnými prípravkami a neliečivými umývacími prípravkami na osobnú hygienu*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triede 5 „*dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety; dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na toalety*“. Ide o výrobky určené na starostlivosť o čistotu a dezinfekciu povrchov a predmetov, prípadne určené konkrétne na udržanie čistoty toalety. Možno konštatovať, že tieto tovary nie sú podobné s tovarmi „*toaletné prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 3, keďže tovary staršej ochrannej známky sú určené na starostlivosť, skrášľovanie a úpravu ľudského tela, pokožky a vlasov. Porovnávané tovary teda majú odlišnú povahu aj účel. Tieto porovnávané tovary nemajú konkurenčný charakter a nie sú navzájom ani doplnkové. Hoci porovnávané tovary môžu byť rovnako predávané v drogériách alebo supermarketoch, majú však oddelené sektory. Z obchodného hľadiska tieto tovary nie sú vnímané ako podobné, a hoci sú rovnako určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, táto skutočnosť nie je dostatočná na konštatovanie ich podobnosti. Porovnávané tovary sú nepodobné.

V prípade prihlásených tovarov zverejneného označenia „*návleky na obuv na lekárske použitie*“ v triede 10 možno uviesť, že nejde o podobné tovary so zapísanými tovarmi „*toaletné prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“ staršej ochrannej známky v triede 3. Prihlásené tovary predstavujú doplnok určený ako ochranná pomôcka, zatiaľ čo tovary staršej ochrannej známky predstavujú prípravky určené na starostlivosť, skrášľovanie a úpravu ľudského tela, pokožky a vlasov. Prihlásené tovary majú rozdielny povahu, úplne iný účel a určenie v porovnaní so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky. Predmetné tovary sa neponúkajú na rovnakých miestach, nezdieľajú rovnaké distribučné kanály, nepatria do rovnakého sektora trhu, nemožno očakávať ich rovnaký obchodný pôvod a sú cielené na iného spotrebiteľa.

Súčasne možno konštatovať, že prihlásené tovary „*dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety; dezinfekčné prípravky na povrchy a predmety na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na toalety*“ v triede 5 a prihlásené tovary „*návleky na obuv na lekárske použitie*“ v triede 10 nie sú podobné ani nijako nesúvisia so zapísanými službami „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s toaletnými prípravkami a neliečivými umývacími prípravkami na osobnú hygienu*“ staršej ochrannej známky v triede 35. Základným faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť v prípade, ak sú predmetom porovnania maloobchodné (a analogicky aj veľkoobchodné) služby s tovarmi vs. tovary, je podobnosť, resp. nepodobnosť medzi dotknutými tovarmi. Maloobchodné služby týkajúce sa konkrétnych tovarov môžu byť v rôznej miere podobné alebo nepodobné konkrétnym tovarom, a to v závislosti od stupňa podobnosti medzi samotnými tovarmi, pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov. Platí, že nízky stupeň podobnosti medzi tovarmi predávanými v maloobchode (veľkoobchode) a samotnými tovarmi môže byť dostatočný na to, aby viedol k stanoveniu nízkeho stupňa podobnosti s maloobchodnými službami s predmetnými tovarmi. Pokiaľ sú tovary predávané v maloobchode (veľkoobchode) odlišné od tovarov, s ktorými sú porovnávané, nie je možné medzi týmito službami a tovarmi konštatovať podobnosť. S prihliadnutím na zistenie, že prihlásené tovary sú nepodobné s tovarmi, ktorých sa zapísané maloobchodné a veľkoobchodné služby staršej ochrannej známky v triede 35

týkajú, je dôvodné konštatovať, že prihlásené tovary nie sú podobné so zapísanými službami staršej ochrannej známky.

Na základe porovnania prihlásených tovarov zverejneného označenia a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku možno konštatovať, že všetky prihlásené tovary zverejneného označenia sú nepodobné so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že v tomto prípade nebola preukázaná jedna z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť prihlasovaných tovarov a zapísaných tovarov a služieb staršej ochrannej známky. Nie je preto potrebné zaoberať sa preskúmaním ďalších podmienok uplatneného námietkového ustanovenia, pretože ich naplnenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

V súvislosti s prihlásenými tovarmi zverejneného označenia, ktoré nie sú podobné tak nie je možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, a preto 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 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. Janka Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1
FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 3742/13, 851 01 Bratislava 5