



*Banská Bystrica 26.05.2025
POZ 2076-2023/N-56-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Mikrochem Trade, spol. s r. o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 1, Slovenská republika, 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 známok, prihláseného 4.10.2023 prihlasovateľom MPD plus, s. r. o., Nábř. Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník, Česká republika, zastúpeným v konaní ROTT & RŮŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava – Nové Mesto (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2076-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.11.2023, 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 vyhovie a prihláška ochrannej známky „DEZOX“, číslo spisu POZ 2076-2023, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „DEZOX“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2076-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 7.2.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov prihlásených v triede 5 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 slovnej ochrannej známky „DEZIX“, POZ 913-2020, s dátumom podania 29.4.2020, ktorá je zapísaná 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 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“ a to 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 a služieb zverejneného označenia a staršej ochrannej známky a uviedol, že prihlásené tovary pre zverejnené označenie sú zhodné s tovarmi staršej 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 ochrannej známky, a to najmä z toho 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.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad podaným námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.2.2024 bol prihlasovateľ oboznámený s námietkami. Súčasne bol informovaný, že v súvislosti s ochrannou známkou č. 253426, na ktorej boli námietky založené, prebieha konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, preto lehota na vyjadrenie k námietkam bude stanovená po ukončení konania o uvedenej ochrannej známke.

Listom úradu z 28.2.2025 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.4.2025 poukázal na to, že vo veci staršej ochrannej známky prebiehalo v čase podania námietok konanie o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú.

Ďalej uviedol, že na základe právoplatného rozhodnutia došlo k čiastočnému vyhláseniu ochrannej známky „DEZIX“ č. 253426 za neplatnú a táto zostala platná len pre obmedzený zoznam tovarov a služieb v triedach 3 a 35, a to 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.

Prihlasovateľ podotkol, že namietateľ v podaných námietkach konštatoval zhodnosť tovarov zverejneného označenia *„dezinfekčné prípravky“* v triede 5 s tovarmi staršej prihlášky ochrannej známky *„dezinfekčné prípravky na hygienické použitie (len na osobnú hygienu človeka); dezinfekčné prípravky na dezinfekciu rúk“* v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že argumentáciu namietateľa po čiastočnom vyhlásení ochrannej známky č. 253426 (POZ 913-2020) za neplatnú už nie je možné akceptovať, lebo tovary, o ktoré sa argumentačne opierať, už nie sú staršou ochrannou známkou chránené. V tejto súvislosti prihlasovateľ konštatoval, že teda staršia ochranná známka namietateľa nechráni tovary, ktoré by bolo možné považovať za zhodné alebo podobné s prihlásenými tovarmi zverejneného označenia.

Na základe uvedeného podľa prihlasovateľa nie je splnená jedna z podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. a) ods. 2 zákona o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť tovarov. K porovnaniu označení, ako druhej nutnej podmienky, tak nie je podľa prihlasovateľa potrebné sa vyjadrovať, lebo to nemôže zvrátiť fakt, že namietateľ neuniesol dokazovanie opodstatnenosti námietok.

Vzhľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že námietkový dôvod už ďalej neexistuje, a preto prihlasovateľ uviedol, že očakáva rozhodnutie o zamietnutí námietok a zápis POZ 2076-2023 „DEZOX“ do registra ochranných známk.

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.

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 2076-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.10.2023 prihlasovateľom MPD plus, s. r. o., Nábř. Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 8.11.2023 pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 (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*“.

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 doplnujúci 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary „*dezinfekčné prípravky*“ v triede 5, ktoré možno označiť za tovary podobné s tovarmi „*toaletné prípravky; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“ staršej

ochrannej známky v triede 3. Prihlásené tovary predstavujú širokú kategóriu tovarov, do ktorej patria rôzne výrobky, teda aj prípravky ako antibakteriálne gély na ruky, dezinfekčné prostriedky, ako dezinfekčné mydlá určené na ruky, s rôznymi účinkami a prípadne rôzne roztoky, používané na dezinfekciu kože a slizníc. Zapísané tovary „*toaletné prípravky a neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu*“ zahŕňajú rôzne prípravky určené na starostlivosť, skrášľovanie a úpravu ľudského tela, pokožky a vlasov aj s čistiacimi a s dezinfekčnými účinkami, taktiež aj prípravky zamerané na potlačenie zápachu. Kolízne tovary teda majú podobnú povahu aj účel, keďže môžu byť rovnako využívané pri starostlivosti o ľudské telo. Možno predpokladať rovnaký pôvod týchto výrobkov, zdieľanie rovnakých distribučných kanálov a sú zamerané na rovnakých spotrebiteľov. Ide o podobné tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2076-2023)

Staršia ochranná známka č. 253426

DEZOX

DEZIX

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 slovné, tvorené jedným slovným prvkom „DEZOX“.

Staršia ochranná známka je tiež slovná, tvorená slovným prvkom „DEZIX“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch slovných označení. Hneď na prvý pohľad je zrejmá vizuálna podobnosť porovnávaných označení, pretože v oboch prípadoch ide o slová pozostávajúce z piatich písmen, z ktorých štyri sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách. Rozdiel spočíva v jedinom písmene na štvrtej pozícii, na ktorej je v staršej ochrannej známke písmeno „I“ vo zverejnenom označení nahradené písmenom „O“. Na základe skutočnosti, že v porovnávaných označeniach bude spotrebiteľ vnímať takmer rovnaký slovný prvok „DEZOX“/ „DEZIX“, rozdiel v jedinom písmene na štvrtej pozícii nie je postačujúci na vyvolanie rozdielného vizuálneho vnemu a možno konštatovať vysokú mieru ich podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska budú obe porovnávané označenia reprodukované prostredníctvom ich slovného prvku, teda zverejnené označenie ako „dezox“ a staršia ochranná známka ako „dezix“. Ich zvuková realizácia je veľmi podobná, keďže v nich zaznie rovnaký začiatok aj koniec. Hoci vyslovenie rozdielnej samohlásky „i“ a „o“ na predposlednej pozícii je zreteľné, s ohľadom na zhodu ďalších štyroch hlások nie je tento jediný rozdiel spôsobilý vyvolať odlišný zvukový vnem. Možno konštatovať podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „DEZOX“, ktorý nemá konkrétny význam a vo vzťahu ku kolíznym tovarom ho možno považovať za fantazijný. Staršia ochranná známka je tvorená slovom „DEZIX“, bez konkrétneho významu, ktoré je možné taktiež považovať za fantazijné. S ohľadom na uvedené je pravdepodobné, že spotrebiteľia k porovnávaným označeniam nedokážu priradiť žiadny význam, preto sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie a nebude mať vplyv na posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade sú dotknuté tovary z oblasti dezinfekcie a hygieny určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá pri ich výbere uplatňuje priemerný stupeň pozornosti, ale aj odbornej verejnosti. Odborná spotrebiteľská verejnosť môže pristupovať k výberu dotknutých tovarov (dezinfekčné prípravky) s vyšším stupňom pozornosti, ak ide o tovary, u ktorých sa vyžaduje nejaké konkrétne zloženie, resp. obsah určitej chemickej látky.

Tovary zverejneného označenia boli posúdené ako podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Súčasne bolo zistené, že zverejnené označenie je vo vysokej miere podobné so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska a podobné fonetického hľadiska, pričom posudzovanie zo sémantického hľadiska pravdepodobne neovplyvní vnímanie spotrebiteľov. V danom prípade zistený rozdiel v jedinom písmene vo zverejnenom označení nepreváži existujúcu veľkú podobnosť medzi porovnávanými označeniami, založenú na podobnosti slovného prvku „DEZOX“/ „DEZIX“ a nedokáže zabezpečiť ich dostatočné odlíšenie a celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je veľmi podobný. Možno pritom zohľadniť i fakt, že inherentná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky ako celku je dostatočná, dosahuje priemerný stupeň. S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že z pohľadu relevantného spotrebiteľa s priemernou ale aj s vyššou mierou pozornosti existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení pre tovary, ktoré boli posúdené ako podobné. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že spotrebiteľ často nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, a preto väčšinou odkazuje na označenie pomocou prvku, ktorý mu utkvel v pamäti a ktorý v posudzovanom prípade predstavuje veľmi podobný slovný prvok.

Z uvedeného je teda zrejmé, že bolo preukázané naplnenie všetkých podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zverejneného označenia.

Prihlasovateľ v konaní poukázal aj na to, že namietateľ v podaných námietkach konštatoval zhodnosť prihlásených tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 5, ktoré už nie sú staršou ochrannou známkou chránené, preto túto argumentáciu nie je možné akceptovať a je nutné konštatovať, že namietateľ neunesol dokazovanie opodstatnenosti námietok. Súčasne podľa prihlasovateľa staršia ochranná známka nechráni tovary, ktoré by bolo možné považovať za zhodné alebo podobné s prihlásenými tovarmi zverejneného označenia, preto nie je v posudzovanom prípade splnená jedna z podmienok na úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. a) ods. 2 zákona o ochranných známkach, a to zhodnosť alebo podobnosť tovarov.

K uvedenému je potrebné zdôrazniť, že námietky boli založené na všetkých zapísaných tovaroch a službách staršej ochrannej známky, nielen na časti tovarov v triede 5, ktorými bola podmienka zhodnosti a podobnosti

tovarov a služieb odôvodnená. Staršia ochranná známka je platná, hoci jej rozsah ochrany je užší. Vzhľadom na fakt, že námietky boli založené na všetkých jej tovaroch a službách, bolo aj napriek zúženiu rozsahu jej ochrany potrebné posúdiť naplnenie podmienok v zmysle uplatneného dôvodu vo vzťahu k všetkým zapísaným tovarom a službám staršej ochrannej známky. Navyše k tvrdeniu prihlasovateľa, že v posudzovanom prípade už staršia ochranná známka nechráni tovary, ktoré by bolo možné považovať za zhodné a podobné, možno poznamenať, že uvedené nie je v súlade s výsledkom porovnania kolíznych tovarov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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,
ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava
3,