



Banská Bystrica 13. 1. 2020  
POZ 2395-2018/N-4-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa LUBOCONS CHEMICALS, spol. s.r.o., Dlhá 1, 900 31 Stupava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia **daminol** do registra ochranných známok, prihláseného 8.11.2018 OLEJÁRI, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, zastúpeným v konaní spoločnosťou MarkOffice, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2395-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8.1.2019, 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 **daminol**, číslo spisu POZ 2395-2018, sa zamietá pre tovary „priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie oleje; motorové oleje; mazacie tuky; vykurovacie oleje; palivové oleje“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia **daminol** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2395-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 15.3.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že slovo „daminol“ je súčasťou staršej ochrannej známky „LUBODAMINOL“ č. 249074 s dátumom podania 13.8.2018, ktorá je zapísaná pre rovnaké tovary v triede 4.

Z uvedeného dôvodu namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia bola zamietnutá.

Listom úradu zo 4.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam 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 § 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny 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 ochrannej známky **daminol**, číslo spisu POZ 2395-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.11.2018 prihlasovateľom OLEJÁRI, s.r.o., Jedorovova 37, 974 01 Banská Bystrica a zverejnená vo Vestníku úradu 8.1.2019 pre tovary a služby v triedach 4, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ LUBOCONS CHEMICALS, spol. s.r.o., Dlhá 1, 900 31 Stupava je majiteľom ochrannej známky „LUBODAMINOL“ č. 249074 s právom prednosti od 13.8.2018, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 tovarov a služieb**

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

**v triede 4** – „*priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie oleje; motorové oleje; mazacie tuky; prostriedky na pohlčovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; vykurovacie oleje; palivové oleje*“;

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 1** – „*bakteriálne prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; bakteriologické prípravky okrem prípravkov na lekárske a zverolekárske použitie; chemické čističe oleja; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prísady do olejov; chladivá; emulgátory; korozívne prípravky; kvapaliny do hydraulických obvodov; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); chemické prísady do motorových palív; nemrznúce zmesi; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese*“;

**v triede 2** – „*prípravky proti hrdzi*“;

**v triede 4** – „*mazacie oleje; mazacie tuky; mazadlá; motorové palivá; motorové oleje; oleje na konzervovanie kože; oleje na konzervovanie muriva; olej na odstraňovanie debnenia (pre stavebníctvo); olejové rezné kvapaliny; priemyselné oleje; priemyselné tuky; nechemické prísady do motorových palív; rezné chladiace kvapaliny*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Bez nutnosti podrobnej analýzy možno konštatovať, že tovary zverejneného označenia „*priemyselné oleje a tuky; mazadlá; mazacie oleje; motorové oleje; mazacie tuky*“ prihlásené v triede 4 sú zhodné s tovarmi „*priemyselné oleje; priemyselné tuky; mazadlá; mazacie oleje; motorové oleje; mazacie tuky*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejneného označenia „*vykurovacie oleje; palivové oleje*“ prihlásené v triede 4 sú špeciálnymi druhmi zo skupiny tovarov „*priemyselné oleje*“ zapísaných v triede 4 pre staršiu ochrannú známku, teda ide o tovary zhodné.

Ostatné tovary zverejneného označenia „*prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu*“ prihlásené v triede 4 nie sú podobné ani súvisiace, resp. doplnkové so žiadnymi z tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku, nepochádzajú od rovnakého subjektu, majú rozdielny charakter a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2395-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 249074)



LUBODAMINOL

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.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia, ktoré je tvorené slovným prvkom „daminol“ napísaným bežným typom písma čiernej farby, pred ktorým je umiestnený obrazový prvok rovnakej veľkosti ako slovný prvok v tvare kvapky červenej farby s kontúrou rovnakej farby po jej ľavej strane a staršej slovnej ochrannej známky pozostávajúcej z jedného slovného prvku „LUBODAMINOL“ napísaného bežným typom písma čiernej farby.

Čo sa týka porovnania slovných prvkov sporných označení, tu je možné konštatovať zhodu v siedmych písmenách, kedy celý slovný prvok zverejneného označenia je obsiahnutý v staršej ochrannej známke. Odlišnosť je v začiatkovej časti, kedy vo zverejnenom označení sa v porovnaní so staršou ochrannou známkou nachádza namiesto písmen „LUBO“ pred skupinou písmen „DAMINOL“ obrazový prvok. Aj keď je začiatok označení spotrebiteľmi obvykle intenzívnejšie vnímaný, je potrebné vziať do úvahy, že zhodná časť porovnávaných označení, čo sa týka nielen dĺžky, ale aj zhodnosti písmen slovných prvkov („DAMINOL“) predstavuje v oboch prípadoch podstatné časti označení, ktoré sa podieľajú na vytváraní vizuálneho vnemu, pričom spotrebiteľ pri vizuálnom vneme zaregistruje slovnú časť v staršej ochrannej známke, ktorá je zhodná s celým slovným prvkom zverejneného označenia. Na základe uvedeného možno konštatovať, že porovnávané označenia budú z pohľadu priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska podobné aspoň v čiastočnej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „da-minol“ a staršia ochranná známka ako „lu-bo-da-mi-nol“. Z porovnania zvukovej podoby sporných označení vyplýva, že v oboch prípadoch zaznejú v slovných prvkoch zhodné tri slabiky „da-mi-nol“ s prízvukom na slabike „da“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že celkový zvukový vnem staršej ochrannej známky ovplyvnia aj prvé dve slabiky „lu-bo“, čiastočnú mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení, keďže pri reprodukcii staršej ochrannej známky zaznie celý slovný prvok zverejneného označenia „daminol“.

**Zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slová „daminol“ a „LUBODAMINOL“, ktorými sú tvorené porovnávané označenia, nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolať pravdepodobne žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, resp. odlišnosti.

### Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka

vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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 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 príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu námietkami dotknutých tovarov odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska založená na skutočnosti, že celý slovný prvok zverejneného označenia „daminol“ je obsiahnutý v slovnom prvku staršej ochrannej známky, kde tvorí jeho podstatnú časť (sedem písmen z jedenástich). Sémantické hľadisko nezohráva dôležitú úlohu vzhľadom na ich fantazijný charakter. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou časti námietkami dotknutých tovarov so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, takže aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení je reálne, a to najmä pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, kedy vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, ktorá zvyčajne nemá možnosť priamo označenia porovnať, môže dochádzať ku vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej spojitosti. V danom prípade porovnávaných označení je potrebné uviesť, že ani existencia obrazového prvku (kvapka oleja) vo zverejnenom označení aj keď na jeho začiatku vzhľadom na jeho opisný charakter vo vzťahu k sporným tovarom (oleje, mazadlá), ako ani prítomnosť štyroch písmen „LUBO“ na začiatku slovného prvku staršej ochrannej známky nedokáže ovplyvniť vnímanie označení do takej miery, aby vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nedochádzalo k omylu, čo sa týka pôvodu porovnávaných označení. V zmysle obchodných zvyklostí sa spotrebiteľ môže domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky.

Vo vzťahu k tovarom prihláseným v triede 4, ktoré boli namietateľom napadnuté, ale boli hodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z dvoch kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, možno pravdepodobnosť vzniku zámény porovnávaných označení na trhu vylúčiť.

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. Ingrid Brezňanová  
riadiateľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

LUBOCONS CHEMICALS, s. r. o.  
Dlhá 1  
900 31 Stupava

Markoffice, s. r. o.  
Švermova 1820/21  
974 04 Banská Bystrica 4