



Banská Bystrica 24. 4. 2020  
POZ 2827-2017/N-32-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Stripe, Inc., 510 Townsend St., 94103 San Francisco, California, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou TOMEŠ-Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnícká 36, 841 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu slovného označenia „STRIDE“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 30.11.2017 prihlasovateľom Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, NSW 2000 Sydney, Austrália, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2827-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2019, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „STRIDE“, číslo spisu POZ 2827-2017, sa zamieta pre všetky tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „STRIDE“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2827-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 28.5.2019 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v podaní námietok uviedol, že je majiteľom starších ochranných znáмок EÚ č. 16270134 „STRIPE“ a EÚ č. 16272304 „**stripe**“ zapísaných pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú podobné so zverejneným označením.

K samotnému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska staršie ochranné známky aj zverejnené označenie pozostávajú z rovnakého počtu šiestich písmen, rovnaká je štruktúra slov, pričom rozdiel je iba v piatom písmene, kde je namiesto písmena „p“ v starších ochranných známkach použité vo zverejnenom označení písmeno „d“, čo ako uviedol namietateľ, nezabezpečí odlišný celkový dojem. Namietateľ dodal, že začiatok označení „STRI-“, ktorý spotrebiteľ vníma s väčšou pozornosťou je zhodný, a preto z vizuálneho hľadiska ide podľa namietateľa o vyšší stupeň podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska môžu byť porovnávané označenia podľa namietateľa interpretované tak ako sa píšú, tzn. „stripe“, resp. „stride“ alebo v anglickej výslovnosti „straip“, resp. „straid“. V oboch prípadoch teda ide o vyšší alebo stredný stupeň podobnosti.

Zo sémantického hľadiska ide podľa namietateľa skôr o fantazijné označenia a nie je predpoklad, že by ich verejnosť vnímala ako slová s rovnakým významom, keďže podľa anglického slovníka slovo „stripe“ znamená pruh alebo pás a slovo „stride“ znamená kráčať.

Namietateľ podotkol, že v tomto prípade je nutné uplatniť aj skutočnosť, že staršie ochranné známky sú odvodené od obchodného mena namietateľa „STRIPE INC.“. Obchodné meno právnickej ale aj fyzickej osoby ako uviedol namietateľ, plní viacero funkcií, a to predovšetkým rozlišovaciú, ochrannú a reklamnú, a teda zabezpečuje aj príznačnosť označení starších ochranných známk a má väčšiu právnu silu ako niektoré doklady.

K porovnaniu tovarov a služieb namietateľ uviedol, že považuje prihlásené tovary v triede 9 (softvér) a prihlásené služby v triede 42 (poskytovanie softvéru) pre zverejnené označenie za zhodné a podobné so zapísanými službami pre staršie ochranné známky, pričom podľa namietateľa nie je podstatné k akému cieľu softvér slúži, pretože vždy ide o zhodnosť alebo podobnosť.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad zverejnené označenie zamietol pre všetky tovary prihlásené v triede 9 a pre všetky služby prihlásené v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože existuje pravdepodobnosť zámenny starších ochranných známk so zverejneným označením na strane verejnosti.

Listom úradu zo 6.6.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa k námietkam v stanovenej lehote do 13.8.2019 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 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 „STRIDE“, číslo spisu POZ 2827-2017, s právom prednosti od 2.6.2017 na základe uplatnenej priority, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, NSW 2000 Sydney, Austrália, a zverejnená 1.3.2019 vo Vestníku úradu pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Stripe, Inc., 510 Townsend St., 94103 San Francisco, California, Spojené štáty americké je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16270134 „STRIPE“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20.1.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 16272304 „**stripe**“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 20.1.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 35, 36, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

## Porovnanie tovarov a služieb

Námietky sa týkali nasledujúcich tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie:

**v triede 9** – „počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na skupinové alebo hromadné posielanie správ; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na okamžité posielanie správ, skupinovú komunikáciu, zvukové konferencie, video konferencie, zdieľanie súborov, zdieľanie obrázkov, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie pracovných plôch, zdieľanie aplikácií, zdieľanie obsahu, VOIP (prenos hlasu pomocou internetu) a snímanie a poskytovanie informácií o prítomnosti používateľov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na spracovanie obrázkov, grafiky, zvuku, videa a textu“.

**v triede 42** – „poskytovanie softvéru on line na skupinové alebo hromadné posielanie správ, bez možnosti sťahovania; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) zahrňajúce softvér na skupinové alebo hromadné posielanie správ; poskytovanie softvéru on line na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na okamžité posielanie správ, skupinovú komunikáciu, zvukové konferencie, video konferencie, zdieľanie súborov, zdieľanie obrázkov, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie pracovných plôch, zdieľanie aplikácií, zdieľanie obsahu, VOIP (prenos hlasu pomocou internetu) a snímanie a poskytovanie informácií o prítomnosti používateľov, bez možnosti sťahovania; poskytovanie softvéru a aplikácií on line na spracovanie obrázkov, grafiky, zvuku, videa a textu, bez možnosti sťahovania; poskytovanie dočasného používania webovej aplikácie bez možnosti sťahovania na použitie so softvérom na okamžité posielanie správ, softvérom na skupinovú komunikáciu, softvérom na zdieľanie súborov, komunikačným softvérom na elektronickú výmenu údajov, zvuku, obrazu, videa a grafiky prostredníctvom počítačových, mobilných, bezdrôtových, telekomunikačných sietí“.

Obidve staršie ochranné známky sú, okrem iného, zhodne zapísané pre nasledujúce tovary a služby:

**v triede 9** - „downloadable computer software for ecommerce merchants to track and manage their businesses, transactions, customers, and metrics in the fields of business and finance; computer e-commerce software to allow users to perform electronic business transactions via a global computer network; electronic software updates, namely, downloadable computer software and associated data files for updating computer software in the fields of business and finance, provided via computer and communication networks; downloadable middleware for software application integration; software libraries, namely, downloadable electronic data files for use in software design“ (počítačový softvér s možnosťou stiahnutia pre obchodníkov v rámci elektronického obchodu na sledovanie a riadenie svojich podnikov, transakcií, zákazníkov a metriky v oblasti obchodu, podnikania a financií; počítačový softvér pre elektronické obchodovanie, umožňujúci užívateľom vykonávať transakcie elektronického obchodu prostredníctvom globálnej počítačovej siete; elektronické aktualizácie softvéru, menovite počítačový softvér s možnosťou stiahnutia a súvisiace dátové súbory pre aktualizáciu počítačového softvéru v oblasti obchodu, podnikania a financií, poskytované prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; softvér typu middleware s možnosťou prevzatia na integráciu počítačových aplikácií; softvérové knižnice, menovite elektronické dátové súbory s možnosťou stiahnutia na použitie pri návrhu softvéru),

**v triede 42** - „providing temporary use of non-downloadable computer software for ecommerce merchants to track and manage their businesses, transactions, customers, and metrics in the fields of business and finance; providing temporary use of non-downloadable computer software for allowing users to perform electronic business transactions via a global computer network; electronic data storage; electronic storage of files and documents; providing temporary use of on-line non-downloadable cloud computing software for identifying, classifying, evaluating, and reviewing individual payments that are potentially fraudulent, allowing users to create and modify rules on the automatic processing of individual payments and aggregated payments by payor, queuing and prioritizing individual payments for manual review, and compiling metrics on aggregate payment transactions in the fields of financial transactions and fraud detection; providing temporary use of on-line non-downloadable software development tools for identifying, classifying, evaluating, and reviewing individual payments that are potentially fraudulent, allowing users to create and modify rules on the automatic processing of individual payments and aggregated payments by payor, queuing and prioritizing individual payments for manual review, and compiling metrics on aggregate payment transactions in the fields of financial transactions and fraud detection; design and development of computer software for the enablement of accepting purchases from within mobile apps and software that perform other non-purchasing functions; application service provider featuring application programming

*interface (API) software for enabling a mobile app to accept purchases and payments directly; application service provider featuring application programming interface (API) software for integrating ecommerce, business, transactional, financial, and analytics information and functionality into other software and platforms, all of the foregoing, in the field of financial services for e-commerce and internet-based businesses.* (poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti stiahnutia pre obchodníkov v oblasti elektronického obchodu na sledovanie a riadenie svojich podnikov, transakcií, zákazníkov a metriky v oblasti obchodu, podnikania a financií; poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti stiahnutia, ktorý umožňuje používateľom vykonávať elektronické obchodné transakcie prostredníctvom globálnej počítačovej siete; uchovávanie elektronických údajov; elektronické ukladanie súborov a dokumentov; poskytovanie dočasného používania on-line cloudového výpočtového softvéru bez možnosti stiahnutia na identifikáciu, klasifikáciu, posudzovanie a hodnotenie potenciálne podvodných individuálnych platieb, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a upravovať pravidlá o automatickom spracovaní individuálnych platieb a agregovaných platieb platcami, dopytovať a uprednostňovať individuálne platby za účelom manuálneho hodnotenia a zostavovať metriky o agregácii platobných transakcií v oblasti finančných transakcií a detekcie podvodov; poskytovanie dočasného používania on-line nástrojov bez možnosti stiahnutia pre vývoj počítačového softvéru na identifikáciu, klasifikáciu, posudzovanie a hodnotenie potenciálne podvodných individuálnych platieb, ktoré umožňujú používateľom vytvárať a upravovať pravidlá o automatickom spracovaní individuálnych platieb a agregovaných platieb platcami, dopytovať a uprednostňovať individuálne platby za účelom manuálneho hodnotenia a zostavovať metriky o agregácii platobných transakcií v oblasti finančných transakcií a detekcie podvodov; návrh a vývoj počítačového softvéru umožňujúceho prijímanie platieb v rámci mobilných aplikácií a softvéru, ktorý vykonáva iné funkcie okrem nákupných funkcií; služby poskytovateľov aplikačných služieb v oblasti softvéru rozhrania pre programovanie aplikácií (API) pre umožňovanie mobilným aplikáciám priamo prijímať nákupy a platby; služby poskytovateľov aplikačných služieb, zahŕňajúce softvér aplikačného programovacieho rozhrania (API) pre integráciu informácií a funkcií v oblasti elektronického obchodu, obchodu, transakcií, financií a analýz do iného softvéru a platforiem, všetky vyššie uvedené služby súvisia s oblasťou finančných služieb pre elektronický obchod a podnikanie na internete).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené tovary v triede 9 pre zverejnené označenie „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na skupinové alebo hromadné posielanie správ; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na okamžité posielanie správ, skupinovú komunikáciu, zvukové konferencie, video konferencie, zdieľanie súborov, zdieľanie obrázkov, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie pracovných plôch, zdieľanie aplikácií, zdieľanie obsahu, VOIP (prenos hlasu pomocou internetu) a snímanie a poskytovanie informácií o prítomnosti používateľov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na spracovanie obrázkov, grafiky, zvuku, videa a textu*“ sú tovary poskytujúce spotrebiteľom softvér pre rôzne potreby obchodného ale aj súkromného charakteru, ktoré možno označiť za zhodné, resp. v niektorých prípadoch vysoko podobné so všetkými tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 9 „*počítačový softvér s možnosťou stiahnutia pre obchodníkov v rámci elektronického obchodu na sledovanie a riadenie svojich podnikov, transakcií, zákazníkov a metriky v oblasti obchodu, podnikania a financií; počítačový softvér pre elektronické obchodovanie, umožňujúci užívateľom vykonávať transakcie elektronického obchodu prostredníctvom globálnej počítačovej siete; elektronické aktualizácie softvéru, menovite počítačový softvér s možnosťou stiahnutia a súvisiace dátové súbory pre aktualizáciu počítačového softvéru v oblasti obchodu, podnikania a financií, poskytované prostredníctvom počítačových a komunikačných sietí; softvér typu middleware s možnosťou prevzatia na integráciu počítačových aplikácií; softvérové knižnice, menovite elektronické dátové súbory s možnosťou stiahnutia na použitie pri návrhu softvéru*“, keďže slúžia na rovnaký účel a zhodné sú aj ďalšie kritériá porovnávania, a to výrobcovia, distribučné kanály, predajné miesta ako aj koneční spotrebiteľia.

Prihlásené služby v triede 42 „poskytovanie softvéru on line na skupinové alebo hromadné posielanie správ, bez možnosti sťahovania; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) zahŕňajúce softvér na skupinové alebo hromadné posielanie správ; poskytovanie softvéru on line na použitie v počítačoch a v mobilných zariadeniach na okamžité posielanie správ, skupinovú komunikáciu, zvukové konferencie, video konferencie, zdieľanie súborov, zdieľanie obrázkov, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie pracovných plôch, zdieľanie aplikácií, zdieľanie obsahu, VOIP (prenos hlasu pomocou internetu) a snímanie a poskytovanie informácií o prítomnosti používateľov, bez možnosti sťahovania; poskytovanie softvéru a aplikácií on line na spracovanie obrázkov, grafiky, zvuku, videa a textu, bez možnosti sťahovania; poskytovanie dočasného používania webovej aplikácie bez možnosti sťahovania na použitie so softvérom na okamžité posielanie správ, softvérom na skupinovú komunikáciu, softvérom na zdieľanie súborov, komunikačným softvérom na elektronickú výmenu údajov, zvuku, obrazu, videa a grafiky prostredníctvom počítačových, mobilných, bezdrôtových, telekomunikačných sietí“ predstavujú vlastne služby, ktoré úzko súvisia s tovarmi prihlásenými v triede 9, pretože ide o poskytovanie a zdieľanie, resp. využívanie a sprístupnenie softvéru pre rôzne potreby ako je napríklad posielanie správ, komunikácia, využívanie obrázkov, pracovných plôch, videí, zabezpečenie skupinovej komunikácie, možnosti zvukovej konferencie a pod. Všetky uvedené služby možno označiť za zhodné, resp. podobné, v niektorých prípadoch vysoko podobné so službami zapísanými pre obe staršie ochranné známky v triede 42 „poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti stiahnutia pre obchodníkov v oblasti elektronického obchodu na sledovanie a riadenie svojich podnikov, transakcií, zákazníkov a metriky v oblasti obchodu, podnikania a financií; poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti stiahnutia, ktorý umožňuje používateľom vykonávať elektronické obchodné transakcie prostredníctvom globálnej počítačovej siete“, a to aj bez nutnosti podrobného porovnania, keďže ide o služby majúce zhodnú povahu, účel a uspokojujúce rovnaké potreby zákazníkov.

Vzhľadom na charakter zverejneného označenia a starších ochranných známk, úrad bude prednostne porovnávať zverejnené označenie najskôr s prvou staršou ochrannou známkou, ktorá je rovnako ako zverejnené označenie slovnou ochrannou známkou.

#### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2827-2017)

Prvá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 16270134)

**STRIDE**

**STRIPE**

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.

Pri posúdení zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky **z vizuálneho hľadiska** je nutné uviesť, že ide o slovné označenia pozostávajúce zo šiestich písmen veľkej tlačenej abecedy, z ktorých prvé štyri písmená a posledné šieste písmeno sú zhodné. Jediný rozdiel medzi označeniami spočíva v odlišnej spoluhláske na piatej pozícii, teda v koncovej časti označení („D“ vs. „P“), ktoré spotrebiteľia z vizuálneho hľadiska ľahko prehliadnu. Vzhľadom na uvedené, možno hovoriť o vysokej miere podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Pri porovnaní **z fonetického hľadiska** možno uviesť, že výslovnosť porovnávaných označení nie je jednoznačná, pretože časť spotrebiteľskej verejnosti neovládajúca anglický jazyk bude porovnávané označenia vyslovovať ako dvojslabičné slová „stri-de“ a „stri-pe“ a anglicky hovoriaca verejnosť ako jednoslabičné slová „straid“, resp. „straip“. V oboch prípadoch je však jednoznačne možné tvrdiť, že pri fonetickej reprodukcii porovnávaných označení bude rovnaká dĺžka, rytmus a intonácia, pričom na ich začiatku v prípade anglickej výslovnosti a v prvej slabike v prípade slovenskej výslovnosti zaznejú opäť rovnaké hlásky („strai-", resp. „stri-"), na ktoré sa zároveň pri vyslovovaní kladie väčší dôraz, a preto rozdiel v poslednom písmene pri anglickej výslovnosti, resp. prvom písmene nasledujúcej slabiky pri slovenskej výslovnosti, v ktorej na konci zaznie opäť zhodná samohláska „e“, takmer zanikne. Vzhľadom na uvedené budú porovnávané označenia z fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom alebo sú fantazijné. Pre slovenského spotrebiteľa neovládajúceho anglický jazyk budú porovnávané označenia pôsobiť fantazijne. Je však možno predpokladať, že aj keď len menšia, určitá časť spotrebiteľskej verejnosti s dobrou znalosťou anglického jazyka prisúdi slovám „stride“ a „stripe“ konkrétny význam a to „krok, kráčať“ (stride) a „pruh, pás“ (stripe). Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že istá časť spotrebiteľskej verejnosti teda nebude pravdepodobne považovať porovnávané označenia za sémanticky podobné alebo spotrebiteľia nebudú prisudzovať porovnávaným označeniam žiadny sémantický význam.

### **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 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.

Vzhľadom na námietkami dotknuté tovary a služby možno za relevantného spotrebiteľa považovať skôr odbornejšiu spotrebiteľskú verejnosť, ktorá viac či menej aktívne pracuje s počítačom a používa počítačové programy alebo aplikácie, a ktorá venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže ide o technicky náročnejšie tovary a služby.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény možno konštatovať, že okrem zhody, resp. vysokej podobnosti medzi tovarmi a službami porovnávaných označení bola pri porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky zistená vysoká podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko nebude mať pri porovnaní pravdepodobne podstatnejší význam. Podobnosť označení bola konštatovaná na základe zhodných piatich písmen „STRI-E“ v šesťpísmenových slovných prvkoch porovnávaných označení. Miera podobnosti z celkového dojmu z porovnávaných označení je vysoká, keďže tieto sa líšia len jediným (v poradí piatom), avšak tiež vizuálne podobnom písmene („D“ vs. „P“), čo sa týka ich tvaru, a preto pri zhodných, resp. vysoko podobných tovaroch a službách je pravdepodobnosť ich zámény vysoká a to aj v prípade, ak spotrebiteľia budú k výberu takýchto tovarov alebo služieb pristupovať s vysokou mierou pozornosti. Porovnávané označenia neobsahujú okrem jediného veľmi podobného slovného prvku žiadny ďalší rozlišovací prvok, ktorý by pútal pozornosť spotrebiteľa, a ktorý by mu bezpečne utkvel v pamäti a pomohol mu pri výbere tovarov alebo služieb najmä, ak dané označenia nie sú videné spotrebiteľom súčasne.

Námietateľ založil odôvodnenie námietok aj na ochrannej známke EÚ „**stripe**“, č. 16272304 (druhá staršia ochranná známka), keďže však bolo v plnom rozsahu vyhovené námietkam na základe porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou úrad sa jej porovnávaním so zverejneným označením nezaoberal, pretože by to neovplyvnilo konečný výsledok.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb aj označení, ktorá bola v tomto prípade naplnená pre všetky námietkami dotknuté tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 Brežňanová  
riadiťka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

TOMEŠ-Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Koprivnická 36  
841 02 Bratislava

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava-Ružinov