

Banská Bystrica 24.06.2024
POZ 1304-2023/N-52-2024

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa İSTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş., İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet, Caddesi No:166, Şişli / İstanbul, Turecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „Florence“ do registra ochranných známok, prihláseného 11.6.2023 prihlasovateľom Petrom Koniarom, Komenského 2232/53, 010 01 Žilina, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1304-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23.8.2023 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Florence“, číslo spisu POZ 1304-2023, sa zamietá pre všetky služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Florence“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1304-2023 (ďalej zverejnené označenie) boli 22.11.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky



FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITAL

č. 1222139, s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti od 11.4.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 10, 20 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ ďalej uviedol, že z porovnania zoznamu tovarov a služieb staršej ochrannej známky a zverejneného označenia je zjavná zhodnosť a podobnosť služieb prihlásených v triede 44 so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku a súvis s tovarmi zapísanými v triedach 5 a 10 pre staršiu ochrannú známku.

K porovnaniu sporných označení namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska sa označenia zhodujú v slovnom prvku „FLORENCE“, pričom dodal, že ide o jediný slovný prvok zverejneného označenia a dištinkatívny a dominantný slovný prvok staršej ochrannej známky, ktorý je prvý v poradí, a ktorému spotrebiteľia venujú vyššiu pozornosť. Podľa namietateľa bude spotrebiteľ ďalšie slovné prvky staršej ochrannej známky vnímať až druhotne, pričom ani grafické spracovanie staršej ochrannej známky nie je spôsobilé vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia s namietanou ochrannou známkou na strane verejnosti,

keďže priemerný spotrebiteľ sa väčšinou orientuje a rozhoduje len na základe dojmu, ktorý mu utkvil v pamäti a obvykle nemá možnosť označenia priamo porovnávať vedľa seba. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Za podobné označil namietateľ sporné označenia aj z fonetického hľadiska vzhľadom na uvedený zhodný slovný prvok, pretože podľa neho pozornosť spotrebiteľa je pri ďalších slovných prvkoch v dlhších označeniach už oslabená, a preto tieto majú len malý vplyv na celkový fonetický vnem, ktorý označenie zanechá v mysliach spotrebiteľov.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že zhodný slovný prvok „FLORENCE“ budú spotrebiteľia vnímať ako fantazijný alebo im bude pripomínať mesto Florencia. Z ďalších slovných prvkov bude spotrebiteľ pravdepodobne poznať len význam slovného prvku „HOSPITAL“ (nemocnica), ktorý je opisný vo vzťahu k službám v triede 44. Vzhľadom na uvedené podľa namietateľa spotrebiteľia nebudú mať možnosť odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky ani zo sémantického hľadiska.

Namietateľ uzavrel porovnanie sporných označení konštatovaním, že zverejnené označenie je vo vysokej miere podobné so staršou ochrannou známkou a dodal, že vzhľadom na celkový rovnaký dojem a zhodné služby existuje pravdepodobnosť ich zámény, pretože je možné, že verejnosť bude zverejnené označenie mylne vnímať ako označenie namietateľa, resp. subjektu ekonomicky či odborne prepojeného s namietateľom.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia



FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITAL

, číslo spisu POZ 1304-2023, zamietol pre všetky služby prihlasované v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 6.12.2023 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 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

e) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

f) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

g) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

h) 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 „Florence“, číslo spisu POZ 1304-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.6.2023 prihlasovateľom Petrom Koniarom, Komenského 2232/53, 010 01 Žilina, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 23.8.2023 pre služby v triedach 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ İSTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş., İzzetpaşa Mah. Abide-I Hürriyet, Caddesi No:166, Şişli / İstanbul, Turecko je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky



č. 1222139, s účinkami v Slovenskej republike, s právom prednosti od 11.4.2014, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 10, 20 a 44 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 služby zverejneného označenia:

v triede 44 – „*zdravotné strediská (služby); lekárske služby; služby optikov; fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; tetovanie; zdravotné strediská; zotavovne; zalesňovanie; depilácia voskom; terapeutické služby; sauny (služby); solária (služby); termálne kúpele; mimotelové oplodňovanie; farmaceutické poradenstvo; služby pôrodných asistentiek; opatrovateľské ústavy; masáže; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; záhradníctvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov)*“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

v triede 5 – „*pharmaceutical and veterinary preparations for medical purposes; chemical preparations and chemical elements for pharmaceutical purposes; dietary supplements, including those adapted for medical purposes; nutritional supplements; dietary supplements for slimming purposes; food for babies; herbs and herbal beverages adapted for medicinal purposes; preparations for use in dentistry, other than tools and apparatus; deodorants, other than for human beings or for animals; air deodorising preparations; disinfectants; antiseptic detergents for medical purposes*“ (farmaceutické a veterinárne prípravky na lekárske použitie; chemické prípravky a chemické prvky na farmaceutické účely; dietetické doplnky, vrátane upravených na lekárske použitie; výživové doplnky; dietetické doplnky na odtučňovacie kúry; dojčenská výživa; liečivé rastliny a bylinkové nápoje na lekárske účely; prípravky na použitie v zubnom lekárstve, s výnimkou nástrojov a zariadení; dezodoranty, nie telové alebo pre zvieratá; prípravky na dezodoráciu vzduchu; antiseptické detergenty na lekárske účely);

v triede 10 – „*surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; furniture especially made for medical purposes; artificial limbs and prostheses; medical orthopaedic articles; surgical gowns and surgical sterile sheets; adult sexual aids; condoms; babies' bottles; babies' pacifiers; teats; teething rings*“ (chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne prístroje a nástroje; nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely; umelé končatiny a protézy; lekárske ortopedické pomôcky; chirurgické odevy a chirurgické sterilné plachty; pomôcky pre sexuálnu stimuláciu dospelých; prezervatívy, kondómy; dojčenské fľašky; dojčenské cumle; cumle; hryzátka pre bábätká);

v triede 44 – „*medical services; beauty care services; veterinary services, animal breeding; agriculture, horticulture and forestry services*“ (lekárske služby; starostlivosť o krásu; zdravotná starostlivosť o zvieratá, zootехnika; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby).

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

Služby zverejneného označenia „lekárske služby; záhradníctvo“ prihlásené v triede 44 možno aj bez podrobnej analýzy označiť za zhodné so službami „lekárske služby; záhradnícke a lesnícke služby“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Pre nasledujúce služby v triede 44 je možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnejšej a širšej kategórii služieb, resp. vice versa alebo ide prelínajúce sa služby:

- prihlásené služby „zdravotné strediská (služby); fyzioterapia; sanatóriá; zubné lekárstvo; zdravotné strediská; terapeutické služby; služby pôrodných asistentiek; nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; termálne kúpele; opatrovateľské ústavy; zotavovne; mimotelové oplodňovanie; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov)“ a zapísané služby „lekárske služby“;
- prihlásené služby „zalesňovanie“ a zapísané služby „záhradnícke a lesnícke služby“;
- prihlásené služby „tetovanie; depilácia voskom; soláriá (služby); sauny (služby); masáže“ a zapísané služby „starostlivosť o krásu“.

Služby zverejneného označenia „služby optikov“ prihlásené služby v triede 44 sú poskytované v prevádzkach očnej optiky a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov ako „lekárske služby“ zapísané v triede 44 pre staršiu ochrannú známku. Okrem toho sa sporné služby navzájom dopĺňajú a zvyčajne sa zhodujú aj ich poskytovatelia, keďže v súčasnosti je bežné, že oftalmologické ambulancie (očné centrá) majú predajne optiky, kde sa sporné služby poskytujú. Vzhľadom na uvedené možno označiť porovnané služby za podobné vo vyššej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1304-2023)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1222139)

Florence



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 porovnaní označení z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že staršia ochranná známka je obrazovým označením, ktoré je tvorené tromi slovnými prvkami napísanými v jednom riadku bežným typom písma červenej farby, a to slovnými prvkami „FLORENCE NIGHTINGALE HOSPITAL“. Pred slovnými prvkami sú uprostred červeného kruhu napísané štylizovaným písmom červenej farby začiatkové písmená prvých dvoch slovných prvkov, a to „FN“. Zverejnené označenie je slovné, tvorené jediným slovným prvkom „Florence“, pričom je potrebné upozorniť na to, že v prípade slovných označení je chránené slovo ako také, takže nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami. Slovný prvok „Florence“ zverejneného označenia je celý obsiahnutý aj v staršej ochrannej známke, v ktorej tento vzhľadom na to, že je napísaný prvý v poradí z troch slovných prvkov, upúta pozornosť spotrebiteľa. Staršia ochranná známka sa od zverejneného označenia odlišuje prítomnosťou ďalších slovných prvkov „NIGHTINGALE HOSPITAL“ a graficky štylizovanými iniciálkami „FN“ na začiatku označenia. Na základe uvedených skutočností, s prihliadnutím na konštatované odlišnosti, ale tiež s prihliadnutím na skutočnosť, že dotknuté označenia obsahujú rovnaké slovo „Florence/FLORENCE“, možno konštatovať nízku mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Z **fonetického hľadiska** bude staršia ochranná známka reprodukováaná slabikami „flo-ren-ce-nigh-ting-ale-hos-pi-tal“ a v prípade anglicky hovoriaceho spotrebiteľa ako „florens najtingeil hospitl“. Pri zvukovej reprodukcii staršej ochrannej známky zaznie celé zverejnené označenie, a keďže spotrebiteľ má tendenciu označenia skracať, resp. odkazovať len na ich časť, bude pravdepodobne staršiu ochrannú známku reprodukovať skráteno, ako „florence“, resp. „florens“ aj vzhľadom na to, že ďalšie, za ním nasledujúce slovo

„nightingale“ je aj pre spotrebiteľa ovládajúceho základy anglického jazyka ťažko vysloviteľné a neznáme, resp. nepatriace do základnej slovnej zásoby. Pri skrátenej reprodukcii staršej ochrannej známky, a to aj v prípade, ak by spotrebiteľ reprodukoval iniciály „FN“ v staršej ochrannej známke, sú tak porovnávané označenia podobné vo vyššej miere, v prípade úplnej reprodukcie sú porovnávané označenia podobné aspoň v určitej miere.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké 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.

V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „Florence/FLORENCE“. Ide o slovo, ktoré môže byť spájané s mestom Florencia, a ktorého podoba v anglickom jazyku je práve Florence. Ďalšie slovo staršej ochrannej známky „NIGHTINGALE“ je v preklade označením pre „slávika“, avšak dané slovo nepredstavuje slovo, ktoré je v bežnej komunikácii často používané, preto je málo pravdepodobné, že jeho význam bude poznať aj spotrebiteľ ovládajúci len základy anglického jazyka, a preto bude skôr vnímané ako slovo fantastické. Napokon slovo „HOSPITAL“ je všeobecne známe, medzinárodné označenie pre zdravotnícke zariadenie, ktoré je však vo vzťahu k prihláseným/zapísaným službám v triede 44 výlučne opisného charakteru. Spoločným znakom porovnávaných označení je zhodný slovný prvok „Florence/FLORENCE“, na podklade ktorého sú zo sémantického hľadiska porovnávané označenia čiastočne podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 relevantnej verejnosti tvoria vzhľadom na povahu sporných služieb okrem širokej spotrebiteľskej verejnosti aj odborníci pôsobiaci v oblasti zdravotníckej starostlivosti, kde je možné predpokladať zvýšenú pozornosť vzhľadom na to, že ide o služby, ktorých využívanie/poskytovanie má vplyv na zdravie človeka.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známku bola na podklade zhodného slovného prvku „Florence/FLORENCE“ konštatovaná nízka miera vizuálnej podobnosti, čiastočná sémantická a fonetická podobnosť, resp. pri skrátenej reprodukcii staršej ochrannej známky vyššia miera fonetickej podobnosti.

Vo vzťahu k slovnému prvku staršej ochrannej známky „HOSPITAL“ je nutné zopakovať, že ide o prvok opisný, a to s najväčšou pravdepodobnosťou aj pre spotrebiteľskú verejnosť neovládajúcu anglický jazyk. Zároveň je možné predpokladať, že spotrebiteľ, ktorý nepozná význam tohto slova, mu nebude venovať pozornosť, a to aj vzhľadom na jeho umiestnenie v slede slovných prvkov v označení až na poslednom mieste, a to najmä v prípade, kedy mu predchádza, pre slovenského spotrebiteľa neovládajúceho anglický jazyk, ťažko

vyssloviteľné slovo „NIGHTINGALE“, ktorého význam nepozná, a v ktorom je pre slovenský jazyk netypické zoskupenie spoluhlások „GHT“. Vzhľadom na uvedené je možné pre všetky námietkami dotknuté služby prihlásené v triede 44, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné vo vyššej miere so zapísanými službami staršej ochrannej známky, konštatovať, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na trhu, keďže v danom prípade, keď je celé zverejnené označenie obsiahnuté v staršej ochrannej známke, je asociácia medzi porovnávanými označeniami vysoko pravdepodobná, čo spotrebiteľskú verejnosť môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Pravdepodobnosť zámery nedokáže vylúčiť ani rozdiel spočívajúci v jednofarebnom červenom vyhotovení staršej ochrannej známky, ako ani prítomnosť dvoch mierne štylizovaných iniciálok „FN“ umiestnených v jednoducho geometrickom tvare kruhu a ani prítomnosť opisného slovného prvku „HOSPITAL“ a slovného prvku „NIGHTINGALE“ pre spotrebiteľa ťažko vysloviteľného, ktorého význam nepozná. Zároveň je nutné pripomenúť, že konštatovaná nižšia miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami je kompenzovaná zhodou a vyššou mierou podobnosti porovnávaných kolíznych služieb.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým námietkami dotknutým službám prihláseným v triede 44 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto bolo rozhodnuté 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

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika
Koniar Peter, Komenského 2232/53, 010 01 Žilina 1, Slovenská republika