



*Banská Bystrica 17.10.2023
POZ 239-2023/Z-288-2023*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 239-2023 z 31.1.2023 prihlasovateľa GHC GENETICS SK, s. r. o., Ilkovičova 8, Bratislava-Karlova Ves, ktorého v konaní zastupuje TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 01 Bratislava-Dúbravka,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi správou úradu s príslušným odôvodnením z 9.6.2023 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov, pretože podľa § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) do registra sa nezapíše označenie, ak

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,

Predmetom prihlášky ochrannej známky je slovné označenie „BRCASCREEN“ prihlásené pre nasledovný zoznam tovarov a služieb:

05 - Farmaceutické a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

44 - Lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.“ ďalej ako „*prihlásené označenie*“ alebo „*predmetné označenie*“.

Prieskumom zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zistil, že vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom a službám nemá takéto výlučne

slovné označenie rozlišovaciú spôsobilosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona opisuje druh, zameranie a charakter (iné vlastnosti) poskytovaných tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu prihláseného označenia ako celku, ktoré je utvorené spojením začiatkový slabík slov „BReast“, „CAncer“ a „SCREENing“.

Slovo „breast“ v preklade z anglického jazyka znamená „prsník“ alebo „hrud“ slovo „cancer“ v preklade znamená „rakovina“ a pojem „screening“ znamená „preverovanie“ alebo „kontrola“. V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4, r. 2003 je pojem „skrining“ charakterizovaný ako „metóda zisťovania začiatkových štádií (vážnych) chorôb v istej skupine obyvateľstva“. Dostupné internetové zdroje charakterizujú pojem „BRCA“ ako BRCA (BReast CAncer) tumor supresorové geny. V organizme sa nachádzajú v dvoch typoch BRCA1 a BRCA2. Produkty týchto génov sa zúčastňujú na kontrole bunkového cyklu a opravy poškodenej DNA. Mutácia zvyšuje riziko vzniku nádorových ochorení najmä prsníkov a vaječníkov (In: <https://www.wikiskripta.eu/w/BRCA>).

Prihlásené označenie je preto možné vnímať vo význame zisťovanie začiatkových štádií rakoviny prsníka.

Úrad ďalej uviedol, že ide o opisné označenie, ktoré poskytuje spotrebiteľskej verejnosti jednoduchú a priamu informáciu, že pod takýmto označením budú poskytované farmaceutické prípravky prípadne náplasti umožňujúce diagnostiku rakoviny prsníka alebo používajúce sa pri realizácii zisťovania daného ochorenia. Rovnako tak vo vzťahu k službám vedecký a technologický výskum a projektovanie, navrhovanie a vývoj počítačového softvéru, lekárske služby, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí predmetné označenie poskytuje priamu informáciu na charakter a zameranie daných služieb.

Priemerným spotrebiteľom je v tomto prípade bežný občan Slovenskej republiky, riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a relevantnou skupinou spotrebiteľov je najmä odborná verejnosť, z radov lekárov, onkológov, zdravotníckeho personálu, farmaceutov prípadne vedeckých pracovníkov alebo laborantov. Všetkým uvedeným skupinám bude význam prihláseného označenia zrejмый na prvý pohľad alebo prvé počutie.

Predmetné označenie je výlučne slovné, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od tovarov alebo služieb iných subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné opisné slovné označenie. Úrad preto konštatuje, že sa jedná o označenie opisné, s nedostatočnou mierou rozlišovacej spôsobilosti.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Na jej splnenie je nevyhnutné, aby označenie bolo originálne do takej miery, aby bolo schopné individualizovať tovary alebo služby jednotlivých subjektov. Skúmané označenie nie je schopné túto funkciu plniť.

V závere správy z 9.6.2023 úrad poučil prihlasovateľa o možnosti prekonať zápisné prekážky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, a to za splnenia podmienok definovaných v § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Podľa § 28 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie a vyjadrenie. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 9.8.2023 a ani v predĺženej lehote do 9.10.2023 k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia uvedenému v správe úradu zo dňa 9.6.2023 nevyjadril. Úrad naďalej trvá na vznesených námietkach týkajúcich sa zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia 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. Podľa § 40 ods. 5 toho zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať Správnym súdom v Banskej Bystrici na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Lenka Midriaková
riaditeľka odboru

Doručiť:

TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 36, 841 01 Bratislava 42, Slovenská republika