

Banská Bystrica 16. 2. 2023  
POZ 2035-2022/Z-67-2023

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2035-2022 z 21.10.2022 prihlasovateľa TRISOMYtest, s. r. o., Novozámocká 67, Nitra, ktorého v konaní zastupuje Mgr. Dominik Slezák, Mierová 1746/2, Pezinok,

**sa zamieťa**

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) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) v správe o výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti zo 6.12.2022 uviedol, že výlučne slovné označenie v bežnom písme, bez akýchkoľvek grafických prvkov „TRISOMY test“ prihlásené pre služby „Maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami“ v triede 35, „Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií“ v triede 41 a „Zdravotné strediská (služby); nemocnice (služby); zdravotnícka starostlivosť; lekárske služby; sanatóriá; krvné banky (služby); farmaceutické poradenstvo; prenájom zdravotníckeho vybavenia; umelé oplodňovanie; mimotelové oplodňovanie; telemedicínske služby; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prihlásené označenie“, alebo „predmetné označenie“), nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov.

Úrad uviedol, že vo vzťahu k prihláseným službám v triede 41, ktoré možno hromadne označiť ako *vzdelávanie a školenia*, službám v triede 44, ktoré možno hromadne označiť ako *zdravotné, lekárske a zdravotnícke služby* a službám k ním podporným prihlasovaným v triede 35, nemá prihlásené označenie ako celok rozlišovaciú spôsobilosť podľa § 5 ods. 1. písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1. písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie charakteru, druhu, účelu, alebo iných vlastností prihlásených služieb.

Uvedené vyplývalo zo sémantickej analýzy označenia, ktoré je tvorené slovným prvkom „**TRISOMY**“ anglickým ekvivalentom výrazu „**trizómia**“ ktorý v slovenskom jazyku označuje *výskyt troch totožných chromozómov v bunkovom jadre* (In.: Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005) a slovným prvkom „**test**“, vo význame *skúška na zistenie schopností, vedomostí, hodnôt al. vlastností* (In.: Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003). Slovné spojenie TRISOMY test tak označuje *skúška na zistenie hodnôt, výskytu troch totožných chromozómov v bunkovom jadre*.

Prihlasované označenie tak poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú v tomto prípade predstavuje verejnosť zaujímajúca sa o služby v oblasti medicínskeho testovania, len jednoduchú informáciu o tom, že pod takýmto označením budú poskytované služby spojené so skúškami na zistenie hodnôt, výskytu troch totožných chromozómov v bunkovom jadre. Úrad má za to, že pre spotrebiteľa nie je predmetné označenia vo vzťahu ku službám v triedach 44 a 41 ničím prekvapivé, keďže vykonanie skúšky na zistenie hodnôt, výskytu troch totožných chromozómov v bunkovom jadre je veľmi úzko špecifická služba priamo sa vzťahujúca na oblasť lekárstva a zdravotníctva. Taktiež vo vzťahu ku službám prihlasovaným v triede 41, úrad uvádza, že pri službách vzdelávania a školení označených predmetným označením bude spotrebiteľom jednoznačne zrejmé, že pôjde o vzdelávanie a školenia, ktorých obsahovou náplňou budú skúšky na zistenie hodnôt, výskytu troch totožných chromozómov v bunkovom jadre. Vzhľadom na skutočnosť, že z označenia je priamo a bez hlbších kognitívnych úvah na prvý pohľad zjavná opisnosť charakteru, druhu a účelu poskytovaných služieb, úrad má za to, že spotrebiteľ si takéto označenie automaticky spojí so službami testovania výskytu troch totožných chromozómov v bunkovom jadre a nebude schopný na základe predmetného označenia určiť obchodný pôvod takto označených služieb.

Vzhľadom na uvedené úrad konštatoval, že prihlásené označenie TRISOMY test je vo vzťahu ku všetkým prihláseným službám označením opisným, pričom bez akýchkoľvek ďalších dištinkívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných subjektov či osôb. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom či osobám s rovnakými alebo podobnými službami používať toto opisné slovné označenie. Z vyššie uvedených skutočností je zároveň zrejmé, že predmetné výlučne slovné označenie nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho s poukazom na § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 6.2.2023 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 cit. 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 na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

Slezák Dominik, Mgr., Mierová 1746/2, Pezinok, Slovenská republika