



*Banská Bystrica 20.12.2024
POZ 798-2024/Z-493-2024*

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 798-2024 z 24.3.2024 prihlasovateľa GHC GENETICS SK, s. r. o., Ilkovičova 8, Bratislava-Karlova Ves, SK, ktorého v konaní zastupuje TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnická 3135/36, Bratislava-Dúbravka, SK,

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 17.5.2024 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk, 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 POZ 798-2024 je slovné označenie „BRCAscreen“ prihlásené pre tovary: „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; fungicidy, herbicidy“ v triede 5 a služby „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42, „lekárske služby; zverolekárske služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby“ v triede 44 (ďalej ako „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“).

Prieskumom zápisnej spôsobilosti predmetného označenia úrad zistil, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám nemá označenie ako celok rozlišovaciu spôsobilosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie zamerania a účelu prihlásených tovarov a služieb.

Uvedené vyplýva z významu slov, ktoré tvoria prihlásené označenie a tiež z ďalších skutočností, ktoré sú pre

posúdenie existencie zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach rozhodné.

Prihlasovateľ spolu s prihláškou ochrannej známky predložil aj dôkazy (doklady) o používaní prihláseného označenia. Po ich zhliadnutí a zohľadnení a to v nadväznosti na ďalšie zistenia, ktoré boli obsahom správy z 17. 5. 2024, úrad skonštatoval, že z týchto dôkazov nevyplýva, že spotrebiteľská verejnosť bude prihlásené označenie vnímať ako poukaz na obchodný pôvod prihlásených tovarov a služieb, ale len ako všeobecné označenie konkrétnej testovacej metódy a tovarov s tým súvisiacich.

Prihlasovateľ v odpovedi na správu úradu doručenej 11. 7. 2024 (vyjadrenie prihlasovateľa) uviedol, že úrad posúdil prihlásené označenie príliš intenzívne z pohľadu známkového experta alebo odbornej verejnosti, pričom podľa jeho názoru je potrebné označenie posudzovať extenzívne z pohľadu priemerne vnímajúceho spotrebiteľa teda používateľa služby, pričom ide predovšetkým o ženy. Prihlasovateľ v tejto súvislosti uviedol, že priemerne vnímajúci spotrebiteľ je charakterizovaný ako priemerne vnímajúci nepozorný k detailom a nemajúci možnosť priameho porovnania dvoch konfliktných označení. Dodal, že pri extenzívnom posudzovaní z hľadiska spotrebiteľa, ktorý nerozkladá predmetné označenia a ani nehľadá nejaké významové spojenie slov sa jedná o fantazijné označenie v časti slova BRCA a takéhoto spotrebiteľa nenapadne, že to môže byť odvodené z anglického slova „breast cancer“. Prihlasovateľ ďalej k časti slova „screen“ (hoci rozkladanie slov sa nepripúšťa) uviedol, že sa jedná o genetický skrining, pričom tento *sa vykonáva pre konkrétny stav u jednotlivca, skupín alebo populácií bez rodinnej anamnézy tohto stavu a genetické testovanie sa vykonáva pre konkrétny stav, pri ktorom je u jednotlivca podozrenie na zvýšené riziko v dôsledku jeho rodinnej anamnézy alebo výsledok genetického skriningu*. Podľa prihlasovateľa v genetickom testovaní má slovo screen možno trochu iný význam, ako uvádza úrad.

Prihlasovateľ ďalej vo vyjadrení uviedol, že prihlásené označenie sa nedá dať na úroveň generického označenia alebo opisného označenia na prvý pohľad a doplnil príklady takýchto označení. Podľa jeho názoru sa z prvého pohľadu spotrebiteľa prihlásené označenie javí ako fantazijné.

V závere odpovede na správu úradu prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom úradu, že ide o označenie, pri ktorom sa nemôže ani dokladmi (dôkazmi) preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ poukázal na dôkazy predložené spolu a prihláškou ochrannej známky ako aj ďalšie dôkazy, ktoré predložil spolu s vyjadrením (kampane a nástenné upútavky) a požiadal, aby úrad *opätovne posúdil zápisnú spôsobilosť extenzívne z pohľadu spotrebiteľa a priznal doklady ako relevantné z pohľadu zápisnej spôsobilosti*.

Záverečné zhodnotenie:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zobral do úvahy vyjadrenie, ktoré prihlasovateľ v tejto veci predložil. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach pozostáva výlučne z údajov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie účelu a zamerania prihlásených tovarov a služieb.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné zobrať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výlučka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované. Účelom zápisnej výlučky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré nemajú schopnosť rozlišovacej spôsobilosti a spotrebiteľia ich budú

vnímať len ako všeobecné označenia. Účelom zápisnej výluky uvedenej v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach je zabrániť zápisu označení, ktoré sú tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z vlastností tovaru alebo služby, pre ktorú sa o zápis žiada. Takéto označenia by mali ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami.

Prihlásené označenie „BRCAscreen“ pozostáva zo spojenia začiatočný slabík slov „BReast“, „CAnceR“ a „SCREENing“, pričom 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 začiatočných štádií (vážnych) chorôb v istej skupine obyvateľstva“. V súvislosti s prihláseným označením možno doplniť, že dostupné internetové zdroje charakterizujú pojem „BRCA“ ako BRCA (BReast CAnceR) tumor supresorové gény. 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 začiatočných štádií rakoviny prsníka resp. vzhľadom na konkrétny význam pojmu „BRCA“ (ktorý vznikol spojením začiatočný slabík slov „BReast“, „CAnceR“) ako zisťovanie rizika vzniku nádorových ochorení najmä prsníkov a vaječníkov súvisiace s génmi BRCA.

Za priemerného spotrebiteľa, z hľadiska ktorého je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaných označení, sa považuje riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb. V predmetnom prípade relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tvoria bežní občania, ktorým sú určené resp. sa zaujímajú o nárokované tovary v triede 5 (súhrnne farmaceutické, diétne či výživové prípravky a doplnky a rôzne zdravotnícke materiály) a služby v triedach 44 (súhrnne lekárske a zverolekárske služby a ďalšie v nimi súvisiace služby) a 42 (vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; ide o služby, ktoré sa bežne používajú a využívajú v súvislosti s poskytovaním nárokováných služieb v triede 44), ako aj odborná verejnosť z radov lekárov (vrátane onkológov), zdravotníckeho personálu, farmaceutov prípadne vedeckých pracovníkov alebo laborantov.

Záver úradu o existencii zápisných prekážok podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach, ktorý úrad vzniesol aj v správe z 17. 5. 2024, vyplýva z už uvedeného sémantického významu prihláseného označenia ako celku a jeho vnímania spotrebiteľskou verejnosťou. Účelom ochrannej známky je rozlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, teda rozlíšenie ich obchodného pôvodu. Úrad zastáva názor, že pokiaľ sa relevantná spotrebiteľská verejnosť stretne s predmetným označením na prihlásených (nárokováných) tovaroch a službách, prihlásené označenie nebude vnímať ako odkaz na obchodný pôvod týchto služieb, ale označenie jej poskytne iba jednoduchú informáciu o účele a zameraní týchto tovarov a služieb teda, pod takýmto označením budú poskytované farmaceutické prípravky prípadne iný zdravotnícky materiál, ktoré umožňujú diagnostiku rakoviny prsníka (a vaječníkov), resp. ktoré umožňujú zistiť riziko vzniku rakoviny týchto orgánov súvisiacu s BRCA génom alebo sa používajú pri realizácii tohto zisťovania, resp. že takto označené prihlasované služby sú zamerané (určené) na diagnostiku a zisťovanie rizika rakoviny prsníka (a vaječníkov).

V súvislosti s argumentáciou prihlasovateľa, v ktorej uviedol, že prihlásené označenie je v časti BRCA fantazijné ako aj v nadväznosti na argumentáciu, že prihlásené označenie posúdil úrad príliš *intenzívne* úrad uvádza, že už v správe úradu zo 17. 5. 2024 poukázal na skutočnosť, že označenie BRCA nesúvisí výhradne s prihlasovateľom a je používané aj inými subjektami na označenie génu, ktorý zvyšuje riziko rakoviny prsníkov. Fakt, že skratkou BRCA (resp. skratkami BRCA1 a BRCA2) sa označuje gén, resp. gény, ktoré súvisia so vznikom rakoviny prsníka (a vaječníkov), resp. s rizikom jej vzniku, je v súčasnosti dostatočne známy (hoci relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nemusí byť známe z ktorých anglických slov táto skratka vznikla). V tejto súvislosti poukazuje úrad na verejne dostupné informácie, okrem iného aj ohľadom zdravotných zázkrov, ktoré v minulosti postúpila známa americká herečka Angelina Jolie (pozri napr. <https://www.nierakovine.sk/rakovina-prsnika/brca>, <https://sazch.sk/rakovina-prsnika-ma-mnoho-tvari-ta-zriedkava-sa-nevyhla-angeline-jolie/>, <https://dennikn.sk/82614/angelina-jolie-si-po-prsnikoch-nechala-odstranit-aj-vajecniky-ine-zeny-ju-budunasledovat/>, <https://domov.sme.sk/c/6800910/angelina-jolie-ide-prikladom-testy-na-rakovinu-prsnika-sa-robja-aj-u-nas.html>, <https://hnonline.sk/style/kultura/584076-angelina-jolie-si-zo-strachu-pred-rakovinou->

[nechala-vyoperovat-aj-vajecniky](#). Nemožno sa tak stotožniť s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie je v časti BRCA fantazijné. Zároveň úrad dopĺňa, a to v súvislosti so zvýšnou časťou prihláseného označenia – „screen“, že v správe úradu bolo poukázané na význam pojmu „screening“ ako „preverovanie“ alebo „kontrola“ a hoci úrad tiež uviedol význam slova „skrining“, tak ako je obsahom Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4, r. 2003 [„metóda zisťovania začiatkových štádií (vážnych) chorôb v istej skupine obyvateľstva“] je zrejmé, a potvrdil to aj samotný prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, že skrining je bežne vykonávaný aj v oblasti genetiky a zisťovania genetických informácií (genetický skrining) ([https://sk.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%ADning_\(medic%C3%ADna\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%ADning_(medic%C3%ADna)), https://www.wikiskripta.eu/w/Screening_d%C4%9Bdi%C4%8Dn%C3%BDch_chorob, <https://www.genome.gov/genetics-glossary/Genetic-Screening>, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2860823/>) a teda aj táto časť prihláseného označenia je (hoci ide o skratku slova „screening“), z hľadiska prihlasovaných tovarov a služieb ako aj vnímania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, v kontexte prihláseného označenia ako celku, opisnou. Možno doplniť, že pri posudzovaní slovných označení v ustálenej známkovo-právnej praxi platí, že „obyčajná kombinácia prvkov, z ktorých každý je opisný vo vzťahu k vlastnostiam samotných výrobkov alebo služieb, zostáva opisnou vo vzťahu k týmto vlastnostiam. Z jednoduchého spojenia týchto prvkov bez použitia neobvyklých obmien (syntaktických, alebo sémantických), nemôže vzniknúť nič iné než opisné označenie“ (rozsudok SD vo veci C-265/00 – Biomild).

Vzhľadom na uvedené úrad naďalej trvá na tom, že predmetné označenie ako celok je vo vzťahu ku prihláseným tovarom a službám označením opisným, tzn. označením bez rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť označenia je pritom jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach *označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené.*

V súvislosti s § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach úrad uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť, identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Úrad v prípadoch, keď prihlasovateľ preukazuje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, pri ktorom bol konštatovaný jej nedostatok, posudzuje, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia a vždy vychádza z okolností konkrétneho prípadu berúc do úvahy viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zeme-pisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje k časovému okamihu pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Okrem toho je potrebné zistiť, či sa používanie označenia vzťahuje k tým tovarom a službám, pre ktoré je prihlásené. V tejto súvislosti tiež úrad zdôrazňuje, že preukázanie používania označenia a preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti sú dve rôzne skutočnosti, pričom ak aj prihlasovateľ preukáže používanie prihláseného označenia, automaticky to neznamená, že preukázal aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia pre jeho tovary a služby. Zápis prihláseného označenia do registra ochranných známok bez toho, aby tento zápis bol dostatočne odôvodnený jeho rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby prihlasovateľa, by mohol znamenať neopodstatnený zásah do práv ostatných subjektov pôsobiacich v danej oblasti trhu.

Pre účely preukázania nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach predložil prihlasovateľ v konaní nasledujúce doklady:

Dôkaz č. 1 – informačný list pre lekárov,

Dôkaz č. 2 - leták informujúci o DNA teste BRCAscreen,

Dôkaz č. 3 – leták s označením DNA test Informácie pre klientov,

Dôkaz č. 4 - leták s označením DNA test Je dobré vedieť viac!,

Dôkaz č. 5 – faktúry v počte 13 kusov – datované od 10.3.2020 do 4.3.2024; (dôkazy č. 1 až 5 predložil prihlasovateľ spolu s prihláškou ochrannej známky),
Dôkaz č. 6 – údaje o kampani VICTUM – BRCAscreen pacienti SK,
Dôkaz č. 7 - fotografia plagátu informujúceho o DNA teste BRCAscreen.

Dôkaz č. 1 predstavuje informačný list pre lekárov, ktorého obsahom sú informácie o teste BRCAscreen. List (leták) nie je datovaný, avšak keďže bol predložený spolu s prihláškou ochrannej známky a nesie označenie 2021, možno konštatovať, že pochádza z obdobia pred podaním prihlášky (teda z rozhodného obdobia z hľadiska posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia). Na dôkaze sa nachádza prihlásené označenie vždy v spojení so slovom „test“. Vzhľadom na označenie informačného listu – „pre lekárov“ je zrejmé, že bol určený pre takéto subjekty (lekárov).

Rovnako spolu s prihláškou boli predložené aj dôkazy č. 2 až 4 (letáky) a preto aj v prípade týchto dôkazov možno konštatovať, že pochádzajú z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky. Na týchto dôkazoch, resp. len na dôkazoch 2 a 3 sa nachádza prihlásené označenie vždy v spojení so slovom „test“ resp. DNA test, pričom na dôkaze č. 3 (leták s označením DNA test Informácie pre klientov) je prihlásené označenie uvedené na rovnakej úrovni, a to v rámci informácií o medicínskych DNA testoch, ako slová a slovné spojenia sekvenovanie novej generácie (NGS) – panely génov, parodontitída, psoriáza, androgénna plešatosť, dedičné ochorenia predispozície civilizačných ochorení, mužská neplodnosť, prenatálny test chromozómových porúch (aneuploidii), farmakogenomika. Prihlasovateľ v konaní nedoložil dôkazy, ktoré by preukazovali, koľko spotrebiteľov sa s týmito letákmi stretlo, resp. v akom náklade boli vytlačené.

Dôkaz č. 5 predstavuje 13 faktúr vystavených pre rôzne fyzické a právnické osoby v období od 10.3.2020 do 4.3.2024; ide o relevantné obdobie z hľadiska § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Prihlásené označenie je na týchto faktúrach uvedené ako označenie názvu tovaru.

Dôkaz č. 6 obsahuje údaje o kampani s označením VICTUM – BRCAscreen pacienti SK, ktorá prebehla v období od 2. 11. 2022 až 9.7.2024 pričom z údajov na tomto dôkaze dostupných je zrejme zobrazenie reklamy v rozsahu 108 436krát; z tohto dôkazu nie je zrejme o akú kampaň ide, čo bolo jej obsahom, resp. ako v nej bolo prihlásené označenie použité; prihlasovateľ vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne informácie, čo by tento predložený dôkaz mal preukazovať.

Dôkaz č. 7 predstavuje nedatovanú fotografiu plagátu informujúceho o DNA teste BRCAscreen.

Z dôkazov, ktoré predložil prihlasovateľ, vyplýva, že prihlásené označenie bolo v rozhodnom období používané a to v súvislosti s testovaním resp. DNA testovaním (dôkaz č. 1 až 3, dôkaz č. 5). Úrad má však za to, že v predmetnom v konaní prihlasovateľ nepredložil také dôkazy, z ktorých by bolo zrejme, že toto označenie relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma inak, ako len označenie účelu a zamerania (DNA) testov a služieb s nimi súvisiacich, teda, že relevantná spotrebiteľská verejnosť vníma toto označenie ako označenie obchodného pôvodu prihlásených tovarov a služieb. Ako bolo uvedené skôr v tomto rozhodnutí slová (pojmy) „BRCA“ a „screening“ (skrining) sú bežnými v genetickom testovaní a takýmto spôsobom sú v zásade aj relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vnímané. Ako vyplýva aj z dôkazu č. 3 (leták s označením DNA test Informácie pre klientov), samotný prihlasovateľ používa prihlásené označenie rovnocenne ako iné označenia, ktoré majú zjavne opisný charakter (napr. parodontitída, psoriáza, mužská neplodnosť). Vzhľadom na uvedené dospel úrad v predmetnej veci k záveru, že zo strany prihlasovateľa neboli predložené také doklady (dôkazy), na základe ktorých by bolo možné konštatovať prekonanie uplatnených zápisných výluk, t. j. nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v zmysle § 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.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti, ako aj na to, že prihlasovateľ svojou odpoveďou nevyvrátil námietky úradu týkajúce sa zápisnej spôsobilosti predmetného označenia, ktoré nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm.

b) a c) zákona o ochranných známkach rozlišovaciú spôsobilosť vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 5, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a konaní nepredložil doklady, ktorými by preukázal, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť k službám, pre ktoré je prihlasované v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona, 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 tohto 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.

Ing. Karol Klavec
poverený zastupovaním riaditeľky odboru

Doručiť:

TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o., Koprivnícká 3135/36, 841 01 Bratislava 42, Slovenská republika

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/30810787

Prijímať

ico://sk/51161800

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

21.12.2024 23:08

Doručovaná správa

Identifikátor správy

60ddf019-ebea-4aa5-b071-d3ee7ff413eb

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Hodnota

ERWu8AYXKA9rJqq8x6Y2RvN+3tupGeQ16/
Ji0B1HvoSPtX8rD0my36dTUoIbjmVSqU9TLZ7NhY

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

dfb2b1f9-3331-4476-b52f-227977117525

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

1df429de-2ebf-4ed3-8c73-ded0bd25b899