



Banská Bystrica 9. novembra 2015
POZ 5587-2012 II/120-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. apríla 2015 prihlasovateľom Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručská 6, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5587-2012/Z-116-2015 z 9. marca 2015 o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „CLEAN & CLEAR“ č. spisu 5587-2012, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 5587-2012/Z-116-2015 z 9. marca 2015 zrušuje a vec sa vracia odboru znáмок a dizajnov na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5587-2012/Z-116-2015 z 9. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) tohto zákona čiastočne zamietnutá prihláška slovnej ochrannej známky „CLEAN & CLEAR“, č. spisu POZ 5587-2012 (ďalej „prihlásené označenie“) pre tovary „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Predmetná prihláška zostala v konaní o zápise do registra ochranných znáмок pre tovary „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bola skutočnosť oznámená prihlasovateľovi správami úradu z 24. októbra 2012 a 15. októbra 2013, že prihlásené označenie „CLEAN & CLEAR“ napĺňa vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zápisnú výlukú v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán zastával názor, že prihlásené označenie ako celok nemá vo vzťahu k nárokovaným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené podľa neho vyplýva z významu slovného označenia „CLEAN & CLEAR“. Slovo „clean“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „čistý, čistitič“ a slovo „clear“ znamená „jasný, čistý“ (In.: PC Translator 2007). Priemernému spotrebiteľovi preto bude zrejmé, že slovné spojenie „CLEAN & CLEAR“ vyjadruje účel nárokovaných tovarov, resp. predstavuje informáciu, že ide o tovary, ktoré slúžia na čistenie niečoho – na dosiahnutie jasného a čistého vzhľadu, napr. pokožky, vlasov atď. Takéto opisné označenie podľa prvostupňového orgánu nie je schopné rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb, na základe čoho je zrejmé, že nie je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je rozlišovacia spôsobilosť.

Za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ vo svojich vyjadreniach k výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, doručených úradu 22. februára 2013 a 10. februára 2014, predložil dôkazové materiály, ktoré podľa neho

mali preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia predmetných dokladov dospel k záveru, že prihlasovateľ preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia len vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka ostatných nárokováných tovarov „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*“ v triede 5 konštatoval, že prihlasovateľovi sa nepodarilo preukázať, že prihlásené označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky ochrannej známky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu, rozlišovaciu spôsobilosť pre tieto tovary.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení konštatoval, že tento sa týka časti napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán čiastočne zamietol prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5587-2012 pre nárokované tovary „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ nesúhlasil s argumentáciou prvostupňového orgánu, že „*predložené doklady nepreukázali, že tovary v nich uvedené slúžia na lekárske účely*“. Tiež sa nestotožnil s úvahou prvostupňového orgánu, že „*kozmetický prípravok prospešný pokožke nemožno stotožňovať s prípravkom, ktorý slúži na lekárske použitie a tiež, že prípravky na lekárske použitie slúžia na liečbu, ktorá sa uskutočňuje len pod dohľadom lekára, pričom prípravok takéhoto charakteru nie je bežne dostupný v predajniach ponúkajúcich kozmetické prípravky*“. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že existuje veľké množstvo kozmetických prípravkov, ktoré napriek tomu, že sa predávajú v predajniach ponúkajúcich kozmetické prípravky alebo v salónoch krásy, majú liečivé účinky, a to na základe toho, že obsahujú rôzne zložky, ktoré liečia pokožku tváre alebo vlasovú pokožku. Pripomenul tiež, že existuje veľa produktov, ktoré napriek tomu, že sa predávajú v lekárňach nemajú liečivé účinky (rôzne druhy čajov, náplasti, testy, tlakomery, glukomery atď.). Prihlasovateľ ďalej poukázal aj na to, že čaje, pastilky či tobolky na kašeľ, nádchu, trávenie či iné voľnopredajné lieky si spotrebitelia často kupujú a užívajú ich bez akéhokoľvek dohľadu lekára.

Na základe uvedeného prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že nie je možné používať zjednodušenú rovnicu, že iba prípravky predávané v lekárňach, ktoré sa užívajú pod dohľadom lekára je možné považovať za prípravky s liečivými účinkami. V tejto súvislosti uviedol, že kozmetický priemysel v snahe využívať poznatky farmakológie, t. j. pozitívne účinky niektorých účinných látok, sa približuje bežnej spotrebiteľskej verejnosti tým, že do kozmetických prípravkov pridáva tieto zložky v malom množstve, čo pre spotrebiteľov prináša isté benefity v podobe odstránenia alebo vyliečenia drobných problémov s pleťou alebo s vlasmi. Skutočnosť, že ide o prípravky s liečivým účinkom podľa prihlasovateľa neoslabuje ani to, že takéto výrobky sa nepredávajú v lekárňach. V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že medzi takéto výrobky patrí aj výrobok označený prihláseným označením, ktorý pridaním kyseliny salicilovej pomáha liečiť aknóznou pleť, pričom je zrejmé, že jeho schopnosť odstrániť/vyliečiť problém s pleťou nijako neovplyvňuje to, že sa predáva v predajniach s kozmetikou.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že mnoho lekární ponúka a predáva kozmetické výrobky určené na bežné použitie, ako napríklad produkty značiek VICHY, BIODERMA, LA ROCHE – POSAY, AVENE, ktoré nie sú užívané pod dohľadom lekára. Na preukázanie tvrdených skutočností prihlasovateľ v prílohe rozkladu predložil výtlačky webových stránok www.drmax.sk a www.lekarna.cz.

Nakoľko výrobok označený prihláseným označením „CLEAN & CLEAR“ sa zameriava na liečbu aknóznej pleti, prihlasovateľ vyslovil presvedčenie, že predloženými dokladmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*prípravky na liečenie akné*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade vyhovel podanému rozkladu a napadnuté rozhodnutie zrušil v časti, v ktorej prvostupňový orgán prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5587-2012 čiastočne zamietol, a aby ju ponechal v konaní o zápis do registra ochranných známk aj pre tovary „*prípravky na liečenie akné*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „CLEAN & CLEAR“, č. spisu POZ 5587-2012, bola podaná 31. augusta 2012 prihlasovateľom Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, Spojené štáty americké, pre tovary „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 a „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán zamietol prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 5587-2012 pre nárokované tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne požadoval, aby predmetná prihláška bola ponechaná v konaní o zápise do registra ochranných známk pre tovary „*prípravky na liečenie akné*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Súčasne v prílohe podaného rozkladu predložil ďalšie dôkazové materiály, ktoré majú preukazovať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pre tovary „*prípravky na liečenie akné*“ v triede 5.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na ustanovenie § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach konštatuje, že pri preskúmaní prvostupňového rozhodnutia nie je v predmetnom prípade viazaný rozsahom podaného rozkladu, a preto napadnuté rozhodnutie preskúma v celom rozsahu, teda aj nad rozsah podaného rozkladu.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto

označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) 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 nutné vziať 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 výluka 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 – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). 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 preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné 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 vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „CLEAN & CLEAR“ napísaným štandardným typom písma s použitím veľkých tlačенých písmen bez akýchkoľvek ďalších slovných alebo grafických prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako anglické slovné spojenie, ktorému rozumie, pretože si ho dokáže preložiť do slovenčiny. Anglický výraz „CLEAN“ možno do slovenského jazyka preložiť ako „čistý; čistiť, vyčistiť“, slovo „CLEAR“ spotrebiteľ vníma vo význame „jasný; vyčistiť“ (www.slovník.sk) a symbol „&“ predstavuje bežne používaný znak, ktorý spotrebiteľ vníma ako spojku „a“. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že celé prihlásené označenie „CLEAN & CLEAR“ je možné preložiť do slovenčiny ako „čistý a jasný“ alebo „čistiť a vyčistiť“.

Na doplnenie je potrebné uviesť, že v predmetnom prípade nie je sporné, teda prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, že spotrebiteľ bude prihlásené označenie vnímať ako označenie so zrejším významom, a to aj napriek tomu, že pochádza z anglického t. j. cudzieho jazyka. Podľa názoru orgánu

rozhodujúceho o rozklade niet pochýb, že v súčasnosti do života slovenskej spoločnosti, a teda aj do slovenského jazyka preniklo a preniká stále viac výrazov a slovných spojení z angličtiny, s čím priamo súvisí aj zvyšovanie úrovne ovládania anglického jazyka slovenským spotrebiteľom. V mnohých oblastiach života spoločnosti je celkom bežné, že nové anglické výrazy či pomenovania postupne vytlačujú staršie slovenské ekvivalenty, resp. používajú sa spolu s nimi.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že príslušný spotrebiteľ nárokovaných tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorého vzhľadom na ich povahu predstavuje jednak laická verejnosť reprezentovaná spotrebiteľmi toaletných prípravkov na čistenie pokožky a vlasov, príp. prípravkov na liečbu pokožky a vlasov, ale aj odborná verejnosť zameraná na medicínu a farmáciu, ako aj obchodné a marketigové podporné kruhy súvisiace s predmetnými tovarmi, bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať prihlásené označenie „CLEAN & CLEAR“ ako opisné, poskytujúce spotrebiteľovi informáciu o účele a zameraní takto označených tovarov, ktorým je čistenie pleti a vlasov, inak povedané dosiahnutie čistého a jasného vzhľadu pokožky a vlasov. Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že uvedené konštatovanie sa vzťahuje ku všetkým nárokovaným tovarom v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poskytuje spotrebiteľovi len jednoznačnú informáciu, že takto označené tovary sú určené na čistenie pokožky a vlasov, pri ktorom sa dosiahne čistý a jasný vzhľad pokožky a vlasov. Rovnaké konštatovanie je dôvodné aj vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*“ v triede 5, a to aj bez potreby bližšieho vysvetlenia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že prihlásené označenie samo osebe je vo vzťahu k nárokovaným tovarom opisným označením bez rozlišovacej spôsobilosti, teda na jeho základe nedokáže spotrebiteľ rozlíšiť, resp. identifikovať obchodný pôvod takto označených tovarov.

Čo sa týka preukazovania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že označenie môže rozlišovaciú spôsobilosť nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať spočíva v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach na osobe prihlasovateľa. Berúc do úvahy skutočnosť, že zákon o ochranných známkach vyžaduje preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pred dátumom podania samotnej prihlášky, ktorým bol v danom prípade 31. august 2012, je potrebné, aby predložené dôkazové materiály osvedčovali skutočnosti z obdobia pred týmto dátumom.

V súvislosti s možnosťou prekonania existencie zápisných výluk uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ predloženými dokladmi preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pri uvedenom konštatovaní vychádzal z posúdenia nasledovných dokladov, ktoré prihlasovateľ predložil v prvostupňovom konaní:

- faktúry vystavené dodávateľom Johnson & Johnson, s. r. o., Plynárenská 7/B, 824 78 Bratislava pre odberateľov: METRO Cash & Carry Slovakia, s. r. o., Ivanka pri Dunaji, BILLA, s. r. o., Bratislava, Retail Value Stores, a. s., Bratislava, dm-drogerie markt, s. r. o., Bratislava, TESCO STORES, a. s., Brno, p. k. Solvent SK, s. r. o., Lužianky (príloha č. 1),
- propagačné materiály CLEAN & CLEAR (príloha č. 2),
- cenníky od spoločnosti Johnson & Johnson Slovenská republika (príloha č. 3),
- vývoj grafiky obalov výrobkov CLEAN & CLEAR (príloha č. 4),
- materiál s názvom Sales analyse z roku 2007 (príloha č. 5).

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že z prihlasovateľom predložených faktúr (príloha č. 1) je možné okrem iného vyčítať, že spoločnosť prihlasovateľa v roku 2008 dodala dvom odberateľom 38 kusov výrobkov označených prihláseným označením, v roku 2009 to bolo 42 kusov tiež dvom odberateľom, v roku 2010 bolo dodaných 36 kusov jednému odberateľovi, v roku 2011 bolo rovnako jednému

dodávateľovi dodaných 156 kusov takto označených výrobkov a v marci 2012 bolo preukázané dodanie 78 výrobkov označených prihláseným označením dvom subjektom. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je dôležité tiež poukázať na to, že medzi predloženými faktúrami boli aj také, ktoré hoci ako miesto dodania fakturovaných tovarov uvádzali Slovenskú republiku, ako odberateľ v nich bol uvedený subjekt z Českej republiky. K predloženým propagačným materiálom CLEAN & CLEAR (príloha č. 2) orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že hoci obsahujú prihlásené označenie v súvislosti s prihlasovateľom, v prevažnej miere nie sú datované. Konkrétne len dva z nich pochádzajú z obdobia, ktoré je rozhodné pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti. Čo sa týka predložených cenníkov od spoločnosti Johnson & Johnson Slovenská republika (príloha č. 3) z rokov 2007, 2008, 2010, 2011 a 2012, ktoré obsahujú názvy výrobkov prihlasovateľa zaradené do jednotlivých výrobných sérií (napr. Neutrogena, Johnson's, Clean & Clear atď.) spolu s uvedením základnej ceny za kus a s ďalšími doplňujúcimi informáciami, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné cenníky nepreukazujú skutočnú prítomnosť tovarov označených prihláseným označením na trhu. Ide skôr o interný doklad prihlasovateľa, ktorý nepreukazuje, v akom rozsahu či intenzite sa spotrebiteľ s tovarmi označenými prihláseným označením skutočne stretával na trhu. Priamy kontakt spotrebiteľa s tovarmi označenými prihláseným označením nevyplýva ani z ďalších predložených dokladov – vývoj grafiky obalov výrobkov CLEAN & CLEAR (príloha č. 4) a materiál s názvom Sales analyse z roku 2007 (príloha č. 5). K predloženému vývoju grafiky obalov výrobkov CLEAN & CLEAR (príloha č. 4) je potrebné uviesť, že neobsahuje žiadnu informáciu, na základe ktorej by bolo možné určiť jeho vzťah k obdobiu, ktoré je relevantné pre posúdenie predmetnej veci, keďže ide o nedatovaný doklad. Pre posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nemá zásadnú informačnú hodnotu ani predložený materiál s názvom Sales analyse z roku 2007 (príloha č. 5), nakoľko obsahuje bližšie neidentifikovateľné údaje týkajúce sa výrobkov označených prihláseným označením a vzťahujúce sa k roku 2007, na základe ktorých nie je možné zistiť či išlo predaj na území Slovenskej republiky, v akom rozsahu, akých výrobkov atď.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely preukázania, že označenie, ktoré ako také nemá rozlišovaciu spôsobilosť, túto nadobudlo, nestačí len osvedčiť jeho prítomnosť na trhu. Na prekonanie konštatovanej zápisnej výluky je potrebné preukázať používanie označenia v takom rozsahu, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary alebo služby ním označované ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené konštatuje, že na základe prihlasovateľom predložených dokladov nie je možné usudzovať o tom, že v preskúmanom prípade išlo o také používanie, ktoré možno označiť ako dlhodobé, intenzívne a v takom rozsahu, na základe ktorého by relevantný spotrebiteľ dokázal identifikovať prihlásené označenie ako pochádzajúce od určitého subjektu, v danom prípade od prihlasovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade, keďže v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach nie je pri preskúmaní prvostupňového rozhodnutia viazaný rozsahom rozkladu, vyjadruje nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ prostredníctvom dôkazových materiálov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom „*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán doklady preložené prihlasovateľom za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach v tejto časti nesprávne posúdil, a preto je potrebné, aby prvostupňový orgán s prihliadnutím na vyššie uvedené argumenty orgánu rozhodujúceho o rozklade opätovne danú vec preskúmal a posúdil, či prihlásené označenie vo vzťahu k menovaným tovarom skutočne spĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných znáмок. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v rámci preskúmania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu a do úvahy je potrebné vziať všetky relevantné faktory, ako sú charakter označenia, intenzita, čas, zemepisné rozšírenie, doba jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výška investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné posúdiť vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp. Na doplnenie možno poznamenať, že v rámci nového konania nie je vylúčené, aby prihlasovateľ za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluky prihláseného označenia predložil nové dôkazové materiály.

Čo sa týka posúdenia možnosti prekonania zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľovi sa predloženými dokladmi nepodarilo preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Uvedené konštatoval na základe predložených dôkazových materiálov (príloha č. 1 až 5), ako aj dokladov: predložená fotografia výrobkov (príloha č. 6) a výtlačky webových stránok www.heureka.sk, www.cleanandclear.com a www.facingane.com obsahujúce výrobky označené prihláseným označením (príloha č. 7), ktoré doplnil v rámci prvostupňového konania. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že doklady predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*” v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlasovateľ doplnil o ďalšie dôkazové materiály, ktoré predložil spolu s rozkladom. Išlo o výtlačky webových stránok www.drmax.sk a www.lekarna.cz (príloha č. 8).

Vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaná vec je dôvodné už s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci, prvostupňový orgán v rámci nového konania opätovne preskúma nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda posúdi, či prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5 spĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známok. Pri novom prerokovaní a rozhodnutí opätovne posúdi dôkazové materiály predložené za účelom preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 5, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti. V rámci nového prerokovania a rozhodnutia je pritom potrebné posúdiť splnenie podmienok § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach aj s ohľadom na dôkazové materiály predložené prihlasovateľom v podanom rozklade (príloha č. 8), ktoré neboli predmetom posúdenia prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. Predmetné posúdenie je potrebné vykonať s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti posudzovanej veci ako boli uvedené vyššie.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné podľa § 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

JUDr. Eva Bušová
Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava