



Banská Bystrica 14. 6. 2017  
POZ 5587-2012/Z-209-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5587-2012 s názvom CLEAN & CLEAR z 31.8.2012 prihlasovateľa Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, US, ktorého v konaní zastupuje JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobručká 6, 811 02 Bratislava, SK,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona.

### Odôvodnenie:

Na základe rozhodnutia druhostupňového orgánu č. POZ 5587-2012 II/120-2015 z 9. novembra 2015 bolo konanie o prihláške ochrannej známky POZ 5587-2012 vrátené prvému stupňu na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci. Druhostupňový orgán v danom rozhodnutí vyjadril názor, že prvostupňový orgán doklady predložené 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 známok. Druhostupňový orgán tiež v danom rozhodnutí uviedol, že v rámci nového konania nie je vylúčené, aby prihlasovateľ za účelom prekonania konštatovaných zápisných výluk prihláseného označenia predložil nové dôkazové materiály. Druhostupňový orgán zároveň uložil prvostupňovému orgánu opätovne preskúmať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia aj vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda posúdiť, či prihlásené označenie vo vzťahu k nárokovým tovarom v triede 5 spĺňa podmienky pre jeho zápis do registra ochranných známok.

Prvostupňový orgán Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „prvostupňový orgán“) opätovne pristúpil k prieskumu označenia „CLEAN & CLEAR“ pričom bolo zistené, že predmetné označenie nie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach spôsobilé na zápis do registra ochranných známok.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- 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 5587-2012 je výlučne slovné označenie „CLEAN & CLEAR“, ktoré je prihlasované 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 výrobkov a služieb.

Prvostupňový orgán s výsledkom opätovného prieskumu prihláseného označenia oboznámil prihlasovateľova listom zo 16.2.2017. Stanovisko prvostupňového orgánu uvedené v liste zo 16.2.2017 bolo nasledovné:

Na základe prieskumu prvostupňový orgán opätovne konštatuje, že predmetné označenie ako celok nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 3 a 5. Skutočnosť, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triedach 3 a 5 vyplýva z jeho významu. V preklade z anglického jazyka do slovenského jazyka znamená slovo „clean“ čistý, čistiť a slovo „clear“ znamená jasný, čistý (In.: PC Translator 2007). Predmetné označenie bude slovenský spotrebiteľ vnímať ako anglické slovné spojenie, ktorému rozumie, pretože si ho dokáže preložiť do slovenčiny vo význame „čistý a jasný“. 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 o tom, 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. Slovné spojenie „CLEAN & CLEAR“ je údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na určenie účelu takto označených tovarov. Táto skutočnosť, je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného značenia do registra ochranných známk pre tovary, ktoré sú nárokované v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb.

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.

Prvostupňový orgán opätovne preskúmal všetky doklady, ktoré prihlasovateľ predložil v priebehu konania o predmetnej prihláške ochrannej známky ako aj doklady, ktoré boli predložené pred podaním rozkladu proti rozhodnutiu prvostupňového orgánu č. POZ 5587-2012/Z-116-2015 (ďalej “rozklad”). Išlo o nasledovné doklady:

- 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 (doklad č. 1),
- propagačné materiály CLEAN & CLEAR (doklad č. 2),
- cenníky od spoločnosti Johnson & Johnson Slovenská republika (doklad č. 3),
- vývoj grafiky obalov výrobkov CLEAN & CLEAR (doklad č. 4),
- materiál s názvom Sales analyse z roku 2007 (doklad č. 5),
- fotografia výrobkov (doklad č. 6) obsahujúca výrobky označené prihláseným označením,
- výtlačky webových stránok [www.heureka.sk](http://www.heureka.sk), [www.cleanandclear.com](http://www.cleanandclear.com) [www.facingane.com](http://www.facingane.com) obsahujúce výrobky označené prihláseným označením (doklad č. 7),
- výtlačok z webovej stránky [www.facingane.com](http://www.facingane.com) obsahujúci informácie o zložení výrobkov označených prihláseným označením (doklad č. 8).

K dokladom predloženým pred podaním rozkladu prvostupňový orgán uvádza, že z prihlasovateľom predložených faktúr (doklad 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. Je dôležité 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 (doklad č. 2) prvostupňový orgán 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 (doklad 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, prvostupňový orgán 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 (doklad č. 4) a materiál s názvom Sales analyse z roku 2007 (doklad č. 5). K predloženému vývoju grafiky obalov výrobkov CLEAN & CLEAR (doklad 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 (doklad 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 o predaj na území Slovenskej republiky, v akom rozsahu, akých výrobkov atď. Z prihlasovateľom predložených dokladov (č. 1 až 5) nie je možné usúdiť, či v preskúvanom 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.

K dokladom č. 6, 7 a 8 prvostupňový orgán uvádza, že sa vzťahujú ku kozmetickým prípravkom, ktoré obsahujú kyselinu salicylovú. Avšak predložené doklady nepreukazujú, že tovary v nich uvedené slúžia na lekárske účely. Predloženými dokladmi nie je preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti slovného označenia CLEAN & CLEAR pred podaním prihlášky vo vzťahu k tovarom „prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie“. Kyselina salicylová sa bežne pridáva do kozmetických prípravkov pretože prospieva pokožke. Nemožno však stotožňovať kozmetický prípravok prospešný pokožke s prípravkom, ktorý slúži na lekárske použitie. Kozmetické prípravky patria v zmysle medzinárodného triedenia výrobkov a služieb do triedy 3 a prípravky na lekárske použitie patria do triedy 5. Prípravky na lekárske použitie slúžia na liečbu, ktorá sa uskutočňuje pod dohľadom lekára pričom prípravok takéhoto charakteru nie je bežne dostupný pre spotrebiteľov v predajniach ponúkajúcich kozmetické prípravky. Doklady č. 6, 7 a 8, ktoré predložil prihlasovateľ sa vzťahujú k tovarom predávaným v predajniach s kozmetickými prípravkami, neviažu sa na lekársky predpis, neobsahujú informáciu odkazujúcu spotrebiteľa na odbornú lekársku starostlivosť.

V rámci úplného posúdenia všetkých predložených dokladov prvostupňový orgán uvádza, že prihlasovateľ predložil ďalšie doklady v rámci rozkladu. Išlo o výtlačky webových stránok [www.drmax.sk](http://www.drmax.sk) a [www.lekarna.cz](http://www.lekarna.cz) (doklad č. 9), ktoré podľa prihlasovateľa dokazujú, že mnoho lekární ponúka a predáva kozmetické výrobky bežnej spotreby napr. VICHY, BIODERMA, LA ROCHE-POSAY, AVENE a iné, pričom k tomu prihlasovateľ dodal, že tieto výrobky nie sú užívané spotrebiteľmi pod dohľadom lekára a napriek tomu nie je možné uprieť týmto výrobkom liečivé účinky. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že prihlasovateľ v podanom rozklade požiadal o úpravu znenia tovarov prihlásených v triede 5 medzinárodného triedenia výrobkov a služieb a to na znenie „*prípravky na liečenie akné*“.

K zúženiu zoznamu tovarov a služieb v triede 5 na znenie „*prípravky na liečenie akné*“ prvostupňový orgán uvádza, že ide o rozšírenie pôvodného zoznamu tovarov a služieb, pretože „*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie*“ sú špecifickou podmnožinou prípravkov na liečenie akné, keďže prípravky na lekárske použitie sú dostupné len na lekársky predpis. V tejto súvislosti prvostupňový orgán dodáva, že niektoré liečivé prípravky môžu byť predávané aj bez lekárskeho predpisu, ale v takom prípade ide o prípravky určené na ošetrovanie bez lekárskeho predpisu a nie o prípravky na lekárske použitie.

K dokladom č.9 , ktoré prihlasovateľ predložil v prílohe odôvodnenia rozkladu, prvostupňový orgán uvádza, že nejde o doklady, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia pred podaním prihlášky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k nárokoványm tovarom. Ide o doklady, ktoré preukazujú to, že lekárne predávajú kozmetické výrobky s liečivými účinkami. Túto skutočnosť prvostupňový orgán nepopiera, avšak kozmetické prípravky s liečivými účinkami nemožno stotožňovať s prípravkami na lekárske použitie. Kozmetické prípravky patria v zmysle medzinárodného triedenia výrobkov a služieb patria do triedy 3 a prípravky na lekárske použitie patria do triedy 5. Prvostupňový orgán je toho názoru, že prípravky na lekárske použitie slúžia na liečbu, ktorá sa uskutočňuje pod dohľadom lekára pričom prípravok takéhoto charakteru nie je bežne dostupný pre spotrebiteľov v predajniach ponúkajúcich kozmetické prípravky. Je zrejmé, že bežná predajňa ponúkajúca kozmetické prípravky nemôže ponúkať prípravky na lekárske použitie, ktoré sa viažu na lekársky predpis. Túto skutočnosť však nemožno zamieňať so situáciou v lekárňach, ktoré majú oprávnenie predávať prípravky na lekárske použitie ale zároveň majú (rovnako ako bežné predajne) oprávnenie predávať aj kozmetické prípravky.

Po komplexnom posúdení predložených dokladov prvostupňový orgán konštatuje, že nimi prihlasovateľ neprekonal zápisnú výlukú prihláseného označenia podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) citovaného zákona ani vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 3 (*toaletné prípravky na čistenie pokožky a vlasov*) ani vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 5 (*prípravky na liečbu pokožky a vlasov na lekárske použitie; liečivé prípravky chrániace pred slnkom*).

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 23.4.2017 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. 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 známk a dizajnov

Doručiť:  
JUDr. Eva Bušová  
advokátka  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava