



Banská Bystrica 26. 5. 2017
OZ 229218/I-40-2017

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpeného v konaní spoločnosťou IURISTICO, s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice- Sever (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie kombinovanej ochrannej známky č. 229218 „FLAGA“ majiteľa Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, Leobendorf, Rakúsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

ochranná známka č. 229218 sa zrušuje pre tovary v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary a služby v triedach 4, 6, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. účinné od 26.02.2016.

Odôvodnenie:

Úradu bol 26.02.2016 doručený návrh na zrušenie ochrannej známky č. 229218 „FLAGA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 4, 6, 9, 16, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v odôvodnení podaného návrhu k nepoužívaniu napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb poukázal na to, že majiteľ nie je pôvodcom skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (LPG) v tom zmysle, že by LPG vyrábala, alebo by výroba LPG bola realizovaná na základe jeho pokynov. Vo vzťahu k majiteľovi by tak podľa navrhovateľa do úvahy mohol prichádzať len dovoz LPG a jeho následný predaj.

Navrhovateľ v tejto súvislosti uviedol, že zákonná požiadavka používania ochrannej známky je splnená len v prípade, ak majiteľa možno súčasne označiť za pôvodcu tovaru a služby, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná.

Navrhovateľ osobitne k tovarom „*zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a k fľašiam na skvapalnený plyn*“ v triede 6 uviedol, že vzhľadom na povahu a skupenstvo LPG je nutné distribuovať ho v zásobníkoch a tlakových fľašiach, ktoré podľa neho možno označiť za spotrebiteľské balenia, ďalej aj tlakové nádoby. Poukázal na to, že tieto tlakové nádoby majú štandardizované technické parametre a sú vyrábané tretími osobami, odlišnými od osôb zabezpečujúcich distribúciu a predaj LPG. Konštatoval tiež, že obaly sa nedistribujú samostatne ako tovar ale využívajú sa práve a len v súvislosti s distribúciou a predajom LPG a len samotné umiestňovanie

ochrannej známky na obaloch nie je možné považovať za používanie v zmysle § 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a obaly plnia iba úlohu akýchsi nosičov obchodného označenia, a ochranná známka na nich plní len informačnú a identifikačnú funkciu, nie však vo vzťahu k obalom, pretože jej účelom nie je odlišiť tovary, prázdne obaly jedného distribútora/predávajúceho od iného. Podľa navrhovateľa teda majiteľ flakové nádoby v rámci obchodného styku nepoužíva ako tovar, nevytvára trhový podiel na trhu s tlakovými nádobami a tieto slúžia iba na dodávku plynu.

Navrhovateľ vo vzťahu k nepoužívaniu napadnutej ochrannej známky pre tovary v triede 16 uviedol, že ak majiteľ vydáva tlačoviny publikácie, brožúry, katalógy pre vlastnú potrebu, nemožno tieto tovary považovať za tovary tvorené pre tretie osoby.

V závere navrhovateľ zdôraznil, že súčasný stav zapísaných ochranných známk pre majiteľa je v príkrom rozpore s ich skutočným (ne)používaním, a stav kedy je majiteľ vlastníkom ochranných známk, ktoré nepoužíva v takom rozsahu, v akom sú pre jednotlivé tovary zapísané je v rozpore so slovenským aj úniijným známkovým právom a deformuje relevantný trh s LPG.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad zrušil napadnutú ochrannú známku v celom rozsahu.

Listom úradu z 22.03.2016 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Podaním doručeným úradu 29.09.2016 sa majiteľ vyjadril k návrhu na zrušenie a uviedol, že zo zákonnej úpravy ani z praxe úradu nevyplýva, že majiteľ ochrannej známky musí byť súčasne pôvodcom tovaru, či služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Majiteľ ďalej uviedol, že prostredníctvom dôkazov, ktoré predložil, je podľa neho dokázané, že napadnutá ochranná známka bola používaná, rovnako poukázal na dôkazy o používaní ochranných známk č. 229217 a č. 229219, ktoré sa od seba aj s napadnutou ochrannou známkou odlišujú len v prvkoch nemienciach ich rozlišovaciú spôsobilosť a tiež preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky.

Ďalej majiteľ poukázal na to, že dôkazy predložené v tomto konaní držiteľom licencie, ktorý je zároveň predchádzajúcim majiteľom ochrannej známky, sú prípustné. Poznamenal tiež, že tovary v triede 6 sa používajú na prepravu tovaru majiteľa ochrannej známky, pre ktoré je táto zapísaná a uviedol, že označenie používané na obaloch plní rozlišovaciú funkciu a odlišuje tovary majiteľa, ktoré sú naplňané kvapalným plynom majiteľa, a tak zaručujú spotrebiteľom, že tovar plyn ako aj obaly pochádzajú od toho istého majiteľa.

Majiteľ konštatoval, že priložené komisionárske zmluvy spoločnosti Flaga s. r. o., t. j. držiteľa licencie k napadnutej ochrannej známke, zaväzujú predajcov na predaj skvapalneného plynu Flaga len v tlakových nádobách Flaga, čo jednoznačne smeruje k naplňaniu § 9 zákona o ochranných známkach, teda aby napadnutá ochranná známka na tlakových nádobách rozlišovala skvapalnený plyn Flaga od skvapalnených plynov iných výrobcov.

Majiteľ na základe uvedeného požiadal úrad, aby predmetnému návrhu na zrušenie nevyhovel.

Súčasťou vyjadrenia majiteľa bolo aj vyjadrenie konateľa držiteľa licencie, v ktorom uviedol, že predložené dôkazy preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky, ale zároveň aj používanie ochranných známk č. 229217 a č. 229219. Ďalej konštatoval, že produkty a služby označené napadnutou ochrannou známkou boli uvedené na trh vo februári 2010, následne boli neustále predávané, i keď objem tržieb sa v priebehu relevantného obdobia menil. Ďalej uviedol, aký bol úplný obrat vytvorený značkou „FLAGA“, t. j. napadnutou ochrannou známkou v rokoch 2011 až 2015. Predložil ďalej kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke, nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke, komisionárske zmluvy, zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach a mandátne zmluvy, zmluvy o reklame, ktoré boli uzavreté s rôznymi subjektmi. Ďalej ako dôkazy predložil rôzne propagačné materiály- letáky FLAGA, katalóg FLAGA, brožúra- Riešenia plynofikácie FLAGA- bezpečnostné upozornenia. Držiteľ licencie ako posledný dôkaz predložil interný prehľad s tabuľkou počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodaný objem plynu a tržieb za roky 2011 až 2014 vrátane počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodaný objem plynu a tržieb pod napadnutou ochrannou známkou.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov; ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak alebo nemá na jej nepoužívanie oprávnené dôvody platí, že ochranná známka sa na území Slovenskej republiky nepoužívala počas piatich po sebe idúcich rokov. Úrad ochrannú známku nezruší, ak sa ochranná známka medzi uplynutím tohto päťročného obdobia a podaním návrhu na jej zrušenie začala skutočne používať alebo sa jej používanie obnovilo; na používanie ochrannej známky, ktoré sa začalo alebo obnovilo v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu na zrušenie ochrannej známky, pričom táto lehota začala plynúť až po uplynutí nepretržitého päťročného obdobia nepoužívania, sa však neprihliada, ak prípravy na toto používanie začali až potom, ako sa majiteľ ochrannej známky dozvedel, že môže byť podaný návrh na jej zrušenie.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229218 „FLAGA“ bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, Leobendorf, Rakúsko s právom prednosti od 10.06.2010 bola 16.02.2011 zapísaná do registra ochranných známkov pre tovary „skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach“ v triede 4, pre tovary „zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn“ v triede 6, pre tovary „meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia“ v triede 9, pre tovary „tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy“ v triede 16, pre služby „konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ v triede 37 a pre služby „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň bolo zistené, že pôvodným majiteľom napadnutej ochrannej známky bola do 17.09.2014 spoločnosť Flaga spol. s r. o., Šenkvičná cesta 14/R, 902 01 Pezinok. S účinnosťou od 17.09.2014 bola do registra zapísaná nevýlučná licenčná zmluva vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary a služby pre spoločnosť pôvodného majiteľa.

Napadnutá ochranná známka:



Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 26.02.2016. Z uvedeného vyplýva, že od registrácie napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

V prípade uplatneného návrhu je rozhodným obdobím na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky obdobie piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na zrušenie, toto obdobie teda predstavuje časový úsek od 26.02.2011 až do podania návrhu, t.j. 26.02.2016.

V súvislosti s návrhom na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) možno uviesť, že bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky je na majiteľovi, pričom v prípade jej nepoužívania na našom území mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. V súvislosti s konkrétnou formou preukázania používania ochrannej známky možno konštatovať, že majiteľ musí preukázať skutočné používanie ochrannej známky na trhu vo vzťahu k všetkým napadnutým tovarom a službám a v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známkov, prípadne v podobe odlišujúcej sa len v prvkoch nemeniacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiu Slovenskej republiky.

Pojem „skutočné používanie ochrannej známky“ nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržať si práva k ochrannej známke. Ochranná známka je predmetom riadneho používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola

zapísaná, v záujme vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky. V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok aj verejne používala.

Súčasťou vyjadrenia majiteľa bolo aj vyjadrenie predchádzajúceho majiteľa - spoločnosti Flaga spol. s r. o., Pezinok, ktorý bol vlastníkom napadnutej ochrannej známky do 17.09.2014, teda väčšiu časť relevantného obdobia, a ktorý bol v tomto období subjektom, ktorý mal právo a povinnosť používať napadnutú ochrannú známku. Táto spoločnosť je v súčasnosti zapísaným držiteľom licencie pre celý zoznam tovarov a služieb, preto možno konštatovať, že dôkazy o používaní spoločnosťou Flaga aj po 17.09.2014 možno považovať za používanie so súhlasom majiteľa, a teda v súlade s podmienkami stanovenými v § 9 zákona o ochranných známkach.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 1, 2, 5-11, 13, 15b, 17, 18, 24a, 25,
- kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 15a, 24b, 26b,
- komisionárske zmluvy s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 3, 4,
- zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 12, 16, 19-22, 27-33,
- mandátnu zmluvu, dôkaz č. 23,
- zmluvy o údržbe, dôkazy č. 11, 13-15c, 24, 37-39,
- zmluvy o reklame a o poskytnutí reklamnej plochy, dôkazy č. 34, 35, 36,
- Znalecký posudok č. 2/2014 „Stanovenie všeobecnej hodnoty oceníteľných práv k ochranným známkam č. OZ 22351, 221889, 229219, 222825“, dôkaz č. 40,
- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodanými objemami, percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek (FLAGA, Flaga Progas, Flaga Slovplyn, Progas),
- screenshoty z webovej stránky www.flaga.sk.

Ďalej v tejto súvislosti je potrebné prihliadnúť aj na dôkazy predložené ako dôkazy o používaní ochrannej známky č. 229217, na ktoré majiteľ poukázal a ktoré podľa neho preukazujú aj používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217 predložil nielen nájomné zmluvy, kúpne zmluvy a zmluvy o dodávkach plynu, aj plynu vo fľašiach, mandátnu zmluvu, tabuľky, znalecký posudok, screenshoty webovej stránky, teda dôkazy podobné ako v tomto konaní, ale predložil tiež propagačné materiály.

Nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke plynu (celkovo 15 zmlúv) sú z obdobia rokov 2000 až 2016 a boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. (resp. 7 zmlúv bolo uzavretých do roku 2006 pod obchodným menom Flaga Slovplyn s. r. o., potom do roku 2010 pod obchodným menom Flaga Progas s. r. o.), t. j. vtedajším majiteľom a subjektmi z rôznych miest na Slovensku, pričom na zmluvách od roku 2010 je zobrazená napadnutá ochranná známka. V predmetných nájomných zmluvách bol definovaný ako predmet nájmu zásobník na skvapalnený plyn, zmluvy boli uzavreté na dobu 15 rokov a v zmluve o dodávke boli zadané podmienky dodávok za odber Flaga skvapalneného plynu, z ktorých okrem iného vyplýva aj povinnosť nájomcu odoberať prvých 5 rokov výlučne plyn FLAGA a je výslovne zakázané odoberať plyn od iných dodávateľov. V predmetných zmluvách je taktiež zakotvená povinnosť zreteľného označovania čerpacích staníc na skvapalnený plyn označením FLAGA plyn. K zmluvám boli predložené aj príslušné faktúry za nájom a za dodávky plynu, objednávkové listy, z ktorých vyplýva, že spoločnosť majiteľa dopravila týmto subjektom zásobníky, dodala im aj regulačné ventily, zásobník namontovala, súčasne bola zabezpečená aj OTP (odborná technická prehliadka), telemetria, regulácia a overenie dokumentácie. K zmluve predloženej ako dôkaz č. 18 je pripojený i dodatok k Nájomnej zmluve o dodávke s názvom FLAGA BestComfort, týkajúci sa montáže plynomeru a následného servisu a údržby. V zmluvách uzavretých pred rokom 2010 bolo v hlavičkách zmlúv použité kombinované označenie Flaga v trojuholníku:



, resp. tento prvok spolu s označením **'SLOVPLYN'** pod ním, pričom na faktúrach, priložených k niektorým z týchto zmlúv z rokov 2012-2015 je zobrazená napadnutá ochranná známka - v pečiatke majiteľa. Čo sa týka skutočnosti, že zmluvy uzavreté pred rokom 2011 nespádajú do relevantného obdobia, tu možno konštatovať, že zmluvy boli uzavreté na dobu 15 rokov a predložené faktúry preukazujú, že zmluvný vzťah medzi subjektmi skutočne trval aj v relevantnom období.

Predložené kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke plynu (dôkaz č. 15a, 24b, 26b) sú z rokov 2009, 2010 a 2012, boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga spol. s r. o., (zmluva z roku 2009 bola uzavretá pod obchodným menom Flaga Progas spol. s r. o.), t. j. vtedajším majiteľom a subjektmi z Bratislavy, obcí Salka a Chľaba. Predmetom týchto zmlúv je kúpa a dodávky plynu Flaga do zásobníkov plynu, pričom k zmluvám sú priložené faktúry, ktoré osvedčujú, že tieto spoločnosti za dodaný plyn zaplatili, teda že k plneniu zo zmlúv skutočne došlo. Zmluva z roku 2012 sa týka aj dodávky 5 zásobníkov, ktoré sú predmetom prenájmu, pričom s týmto subjektom majiteľ už v roku 2008 uzavrel aj nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke plynu (dôkaz č. 24a). Zmluva z roku 2009 (15a) bola uzavretá pred relevantným obdobím, pričom je v nej zobrazené



označenie, pod ktorým je slovný prvok PROGAS. Možno však poukázať na to, že majiteľ s týmto subjektom v roku 2009 uzavrel aj nájomnú zmluvu na 15 rokov a zmluvu o údržbe (dôkazy č. 15b, 15c), k zmluvám bola priložená faktúra z roku 2012 za plyn, ktorá preukazuje, že zmluvný vzťah existoval aj v relevantnom období a súčasťou faktúry je pečiatka majiteľa s napadnutou ochrannou známkou. V zmluve z roku 2010 je v hlavičke zmlúv zobrazená napadnutá ochranná známka, pričom opäť možno považovať za preukázané, že zmluvný vzťah pretrvával aj v relevantnom období, pretože k zmluve bola priložená faktúra z roku 2014 za FLAGA plyn.

Komisionárske zmluvy o predaji plynu v tlakových nádobách (dôkazy č. 3 a 4) boli uzavreté v roku 2014 a 2015 medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. a subjektmi zo Slovenska na dobu neurčitú, v hlavičke zmlúv je zobrazená napadnutá ochranná známka. Podľa týchto zmlúv sa predmetné subjekty – predajcovia zaviazali na predaj skvapalneného plynu Flaga v tlakových nádobách Flaga tretím osobám - zákazníkom. Predmetom zmlúv je predaj samotného plynu, pričom tlaková nádoba, ktorá obsahuje plyn zostáva vlastníctvom spoločnosti Flaga, avšak predajca je podľa zmluvy povinný o tejto skutočnosti informovať každého zákazníka. V zmluve sú ďalej špecifikované podmienky dodávky naplnených tlakových nádob s plynom, aj priebeh odovzdávania prázdnych tlakových nádob. V zmluvách je zakotvený aj záväzok predajcu plynu Flaga výlučne od spoločnosti Flaga s. r. o., oprávnenie pre túto spoločnosť na mieste dodania postaviť tabuľu o rozmeroch 90x100 cm, ktorá je označením miesta dodania a aj oprávnenie vyložiť reklamný materiál na pozemku, kde sa nachádza miesto dodania. K zmluve z roku 2014 bola doložená aj faktúra za náplň plynu Flaga vystavená spoločnosťou Flaga s. r. o. pre predajcu.

Zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach (celkovo 13 zmlúv) boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. ako dodávateľom a rôznymi subjektmi zo Slovenska ako odberateľmi v období 2012 až 2015 vo väčšine prípadov na dobu neurčitú a v hlavičke zmlúv je zobrazená napadnutá ochranná známka. Podľa predložených zmlúv spoločnosť majiteľa (neskôr spoločnosť držiteľa licencie) odberateľom dodávala skvapalnený plyn dodávaný vo fľašiach, ktoré sú vlastníctvom dodávateľa a odberateľom je na ich základe umožnené užívať fľaše po dobu od dodania tovaru vo fľašiach až po ich riadne vrátenie. Podľa zmluvy dodávateľ poskytoval rôzne druhy fliaš, spolu s príslušenstvom (filter/adaptér), ktoré boli špecifikované bližšie v prílohe zmlúv a tiež v prípade záujmu poskytoval skrine na uskladnenie fliaš. Odberateľ sa zmluvou zaviazal neposkytovať fľaše k akýmkoľvek účelom tretím stranám, napr. za účelom naplnenia. K zmluvám boli predložené aj faktúry preukazujúce reálne plnenie predmetných zmlúv. Predložená mandátna zmluva bola uzavretá v novembri 2011 medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. a obcou na východnom Slovensku ako mandatárom. Mandatár sa podľa nej zaviazal predávať LPG vo fľašiach od majiteľa napadnutej ochrannej známky a k zmluve boli predložené aj faktúry z rokov 2012- 2015, ktoré preukazujú dodávky plynu Flaga v 2 kg a 10 kg fľašiach.

Zmluvy o údržbe boli uzavreté medzi majiteľom a subjektmi zo Slovenska v rokoch 2000, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 a 2016 a nadväzujú na predchádzajúce nájomné zmluvy a zmluvy o dodávkach. Ide teda o údržbu zásobníkov, ktoré boli týmto subjektom prenajaté spoločnosťou majiteľa. Podľa nich majiteľ mal zabezpečiť údržbársko-revizné práce na zásobníkoch, zmluvy boli uzavreté na dobu neurčitú a boli k nim priložené faktúry za uvedené služby, ktoré preukazujú, že tieto služby majiteľom boli skutočne poskytované. Na zmluvách datovaných od roku 2011 je v ich hlavičke zobrazená napadnutá ochranná známka, taktiež je súčasťou faktúr, ktoré boli priložené aj k zmluvám z obdobia pred rokom 2011.

Zmluvy o reklame a zmluva o poskytnutí reklamnej plochy boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o., obcou Bánovce nad Ondavou v roku 2014, mestom Pezinok v roku 2012 a Nitrianskou galériou v roku 2011. Predmetom týchto zmlúv bolo zabezpečenie reklamnej činnosti – propagácie loga spoločnosti, prezentácia podnikateľskej činnosti a poskytnutie reklamnej plochy na konkrétnych podujatiach. Aj keď predmetné zmluvy neboli doplnené ďalšími dôkazmi, možno ich akceptovať ako nepriame dôkazy o používaní

napadnutej ochrannej známky, keďže logo spoločnosti, ktoré je súčasťou pečiatky je zhodné s napadnutou ochrannou známkou.

Znalecký posudok z 28.04.2014, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ocenených práv k ochranným známkam spoločnosti Flaga spol. s r. o., Pezinok sa netýkal napadnutej ochrannej známky, preto ho nemožno v tomto prípade považovať za relevantný.

Predložené tabuľky, s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodanými objemami, percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivkej značky, ktoré majiteľ predložil nie sú ďalej podložené, preto samé osebe nemôžu byť považované za relevantné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka screenshotov webovej stránky majiteľa, možno konštatovať, že na stránke je zreteľne zobrazené farebné označenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou, ktorá je čiernobiela, informácie ohľadne služieb a produktov majiteľa, avšak z uvedených pohľadov nie je možné zistiť, či v takejto podobe bola webová stránka majiteľa aj v relevantnom období.

V propagačnom materiáli spoločnosti Flaga s. r. o. (predložené v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) je zobrazený „Certifikát kvality a čistoty LPG – FLAGA PLYN“ s uvedenou platnosťou marec 2014, čo spadá do relevantného posudzovaného obdobia a súčasťou tohto letáku je zoznam 25 čerpacích staníc, na ktorých je plyn dodávaný výhradne spoločnosťou FLAGA. Na letáku je zobrazená fotografia čerpacej stanice, ktorá je síce označená farebným označením, avšak zodpovedajúcim napadnutej ochrannej známke v čiernobielym vyhotovení. Na letáku sú zobrazené aj zásobníky viditeľne označené označením FLAGA, pred ktorým je obrazový prvok trojuholníka s plameňom. V ďalšom materiáli s názvom „Staňte sa predajcom Flaga“ sú propagované výhody predajcov Flaga vykonávajúcich predaj v rámci zmluvy o komisnom predaji a je v ňom zobrazený leták propagujúci súťaž organizovanú spoločnosťou Flaga so zrebovaním 10.12.2012 a 10.04.2013, teda tento materiál spadá do relevantného obdobia. V týchto dôkazoch je fotografia fliaš na skvapalnený plyn v kletke označenej farebným označením, ktoré je až na farebné stvárnenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou a ďalej sú tu informácie týkajúce sa bezpečnosti tlakových fliaš Flaga. Je tu napr. uvedené aj to, že do kontroly a opráv fliaš spoločnosť investuje nemalé prostriedky, že spoločnosť má vlastnú opravovňu fliaš, sú tu upozornenia na originál plomby spoločnosti Flaga červenej farby, umiestnenie údajov o tlakovej skúške. Z ďalšieho letáku „Riešenie Plynofikácie“ vyplýva, že ide o leták z obdobia 05/2013, čo spadá do relevantného obdobia. Sú v ňom informácie o plynofikácii plynom FLAGA, na letáku je zobrazené farebné označenie, ktoré je až na farebné stvárnenie zhodné s napadnutou ochrannou známkou, pričom z letáku vyplýva, že spoločnosť majiteľa zabezpečí stavbu na kľúč, servis a zásoby plynu v zásobníkoch, pričom centrálnou časťou celého systému, ktorý majiteľ ponúka sú zásobníky, z ktorých vedú rozvody priamo k jednotlivým odberným miestam. Ďalšie predložené materiály propagujú produkty spoločnosti Flaga s. r. o., jej služby, možnosti spolupráce, propagujú výhody používania a tankovania LPG na čerpacích staniciach Flaga, výhody vykurovania skvapalneným plynom zo zásobníkov, sú v nich zobrazené tlakové nádoby - fľaše na skvapalnený plyn, zásobníky na plyn v teréne na fotografiách, cisterny, čerpacie stanice, ktoré sú označené farebným označením, zhodným s napadnutou ochrannou známkou, resp. tlakové nádoby- fľaše na skvapalnený plyn na fotografiách sú označené napadnutou ochrannou známkou, resp. označením takmer zhodným, slovný prvok Flaga v ňom je napísaný čiernym písmom a nie je na podklade tmavého obdĺžnika. Aj keď tieto materiály nie sú datované, v tomto prípade možno prihliadnuť na fakt, že na prospektoch sú zobrazené fotografie reálnych zásobníkov v teréne, resp. tlakových fliaš, ktoré sú vyobrazené aj na letákoch, ktoré pochádzajú z relevantného obdobia a tiež možno prihliadnuť na to, že obsahovo zodpovedajú tomu, čo preukazujú predložené zmluvy.

Po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky v relevantnom období pod napadnutou ochrannou známkou preukázateľne dodával skvapalnený plyn do zásobníkov a skvapalnený plyn vo fľašiach viacerým subjektom na území Slovenskej republiky. Ďalej možno považovať za preukázané, že pod napadnutou ochrannou známkou v relevantnom období na území Slovenskej republiky poskytoval služby prenájmu zásobníkov na skvapalnený plyn a v spojitosti s touto službou bolo preukázané, že svojim odberateľom zabezpečoval a poskytoval zásobníky na plyn, dopravoval ich k nim a ďalej ponúkal aj zabezpečoval ďalšie služby ako konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn, ale aj službu plnenia tlakových nádob a zásobníkov skvapalneným plynom. Uvedené vyplýva z predložených zmlúv uzavretých v relevantnom období, ktoré boli podložené faktúrami, prípadne doplnené objednávkovými listami a predmetné skutočnosti dopĺňajú informácie z propagačných materiálov,

ktoré majiteľ predložil. Predložené dôkazy spoločne poukazujú a svedčia o tom, že k poskytovaniu uvedených služieb spoločne s uvedenými tovarmi skutočne došlo. Z dôkazov je pritom zrejmé, že tieto služby boli poskytované pod napadnutou ochrannou známkou, ktorá je zobrazená na zmluvách, v ktorých je tiež zakotvený záväzok označovania miesta, v ktorom je plyn uložený ako FLAGA. Používanie napadnutej ochrannej známky na zásobníkoch, resp. na čerpacích staniách plynu potvrdzujú aj propagačné materiály, tiež bolo zistené, že majiteľ svoje služby propagoval navonok aj na rôznych podujatiach, o čom svedčia predložené zmluvy o reklame.

Čo sa týka formy používania napadnutej ochrannej známky, ako vyplýva z dôkazov, majiteľ používal napadnutú ochrannú známku v rovnakej forme ako je zapísaná, niekde s rozdielom, že bola použitá ako farebné označenie v červeno žltej kombinácii, resp. označenie nebolo na podklade tmavého obdĺžnika. Dominantným a rozlišujúcim prvkom napadnutej ochrannej známky je slovný prvok FLAGA, druhým rozlišujúcim prvkom je obrazový prvok trojuholníka s plameňom vo vnútri, oba prvky sú umiestnené na tmavom podklade vo forme obdĺžnika. V tomto prípade možno konštatovať, že farebné stvárnenie tohto kombinovaného označenia nebude spotrebiteľmi vnímané ako odlišné označenie, nebol v ňom pridaný ani odobraný ďalší rozlišujúci prvok. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom používaná v podobe, ktorá sa od podoby, v akej bola zapísaná do registra líši len nepatrne, pričom celková koncepcia ochrannej známky a jej dominantné prvky zostali zachované.

Možno preto považovať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola používaná v súvislosti s tovarmi skvapalnený plyn a skvapalnený plyn vo fľašiach a aj vo vzťahu k tovarom zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn a plynové armatúry k nim. Ako totiž vyplynulo z predložených dôkazov ich posúdením vo vzájomných súvislostiach, majiteľ ponúkal a poskytoval pod napadnutou ochrannou známkou skvapalnený plyn vo fľašiach alebo v zásobníkoch, súčasťou ktorých bola aj plynová armatúra, ktoré predtým svojim partnerom dopravil a dodal, pričom zásobníky na plyn a fľaše na plyn boli označené napadnutou ochrannou známkou a dodávky skvapalneného plynu majiteľom prebiehali len v spojitosti s nimi. Z predložených dôkazov tak vyplýva, že majiteľ kontinuálne, dlhodobo a reálne dodával skvapalnený plyn pod ochrannou známkou FLAGA do zásobníkov a vo fľašiach, ktoré boli tiež takto označené. Je pritom zrejmé, že cieľom majiteľa bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť fliaš na skvapalnený plyn, ako aj zásobníkov na skvapalnený plyn a to súčasne s dodávkami plynu na relevantnom trhu, pričom toto používanie možno považovať za skutočné bez ohľadu na to, že odbyť zásobníkov a fliaš je poskytovaný a viazaný na súčasné dodávky ďalšieho tovaru – skvapalneného plynu. Z uvedených dôkazov teda vyplýva skutočné a priame používanie napadnutej ochrannej známky kontinuálnym predajom, dodávkami a aj propagáciou skvapalneného plynu, skvapalneného plynu vo fľašiach súčasne so zásobníkmi a fľašami na skvapalnený plyn a plynovou armatúrou k nim v relevantnom období na území Slovenskej republiky a v podobe, v akej je zapísaná v registri. Tiež možno na základe uvedených dôkazov považovať za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky jej majiteľom v relevantnom období vo vzťahu k službám prenájmu zásobníkov na skvapalnený plyn, plnenia, konštrukcie, inštalácie, kontroly a údržby zásobníkov na skvapalnený plyn, tiež vo vzťahu k plneniu tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami. Možno konštatovať, že predložené dôkazy preukazujú dostatočný rozsah dodávok skvapalneného plynu do zásobníkov aj vo fľašiach, predložené zmluvy boli uzavreté s viacerými subjektmi z územia Slovenskej republiky.

Navrhovateľ osobitne poukázal na to, že vzhľadom na povahu a skupenstvo LPG je nutné distribuovať ho v zásobníkoch a tlakových fľašiach, ktoré podľa neho možno označiť za spotrebiteľské balenia a sú vyrábané tretími osobami, odlišnými od osôb zabezpečujúcich distribúciu a predaj LPG, pričom sa nedistribuuju samostatne ako tovar ale využívajú sa len v súvislosti s distribúciou a predajom LPG. Na margo uvedeného možno len zdôrazniť, že podľa dôkazov predložených v tomto konaní bolo zistené, že majiteľ zabezpečuje dodávanie plynu vo fľašiach, ktoré sú označené napadnutou ochrannou známkou, poskytuje ich ako súčasť dodávky plynu, zákazníci sú teda informovaní o tom, že ide o fľašu aj plyn majiteľa, ktorý im tak garantuje určitý štandard a napadnutá ochranná známka tak bezpochyby aj vo vzťahu k fľašiam plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlíšiť tovary, v tomto prípade nielen plyn ale aj fľašu od tovarov iného subjektu. Čo sa týka zásobníkov plynu, tu možno zaujať obdobný postoj, pretože v tomto konaní z predložených dôkazov vyplynulo, že majiteľ pri nájme zásobníkov a dodávkach plynu zabezpečuje aj dovoz a dopravu zásobníkov a ďalšie služby. Zásobníky sú pritom označené napadnutou ochrannou známkou, majiteľ ich poskytuje tretím osobám ako tovar súvisiaci s ďalším produktom - plynom, teda spotrebiteľ vníma, že ide o produkt majiteľa, ktorý mu ním garantuje určité vlastnosti a napadnutá ochranná známka tak bezpochyby aj vo vzťahu k zásobníkom plní svoju základnú funkciu.

Navrhovateľ v návrhu poukázal aj na skutočnosť, že majiteľ nie je pôvodcom daných tovarov, teda že výroba LPG- skvapalneného plynu, ani fliaš a zásobníkov nebola realizovaná na základe jeho pokynov. Je potrebné poukázať na to, že predmetom hodnotenia pri preukázaní skutočného používania ochrannej známky nie je fakt, či majiteľ ochrannej známky je súčasne aj výrobcou, či pôvodcom daných tovarov a zákon takúto podmienku pri používaní ochranných známok ani nestanovuje. Predmetom posúdenia používania ochrannej známky vo vzťahu k určitým tovarom je len fakt, či je ochranná známka používaná na výrobkoch alebo ich obaloch alebo vo vzťahu k nim, pričom je postačujúce preukázať existenciu riadnej súvislosti medzi ochrannou známkou a výrobkami, ktorá dosvedčuje, že známka sa používa „v súvislosti“ s výrobkami.

Čo sa týka tovarov „*meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia*“ v triede 9 a tovarov „*tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy*“ v triede 16, pre ktoré je napadnutá ochranná známka taktiež zapísaná, tu je potrebné konštatovať, že majiteľ vo vzťahu k nim nepreukázal používanie napadnutej ochrannej známky. Aj keď majiteľ predložil i materiály slúžiace na propagáciu jeho produktov a služieb, v tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že nejde o výrobky, s ktorými majiteľ vykonáva obchodnú činnosť a z dôkazov nevyplýva, že jeho cieľom je zabezpečiť odbyt takýchto výrobkov v príslušnom segmente trhu.

Vzhľadom na uvedené možno dospieť k záveru, že používanie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané vo vzťahu k tovarom „*skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4, pre tovary „*zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn, plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn*“ v triede 6, pre služby „*konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami*“ v triede 37 a pre služby „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn*“ v triede 39. Ďalej možno konštatovať, že majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k napadnutým tovarom v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.. Majiteľ napadnutej ochrannej známky ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 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. 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.

JUDr. Ingrid Maruniaková
poverená generálna riaditeľka

Doručiť:

IURISTICO, s. r. o.
Cimborkova 13
040 01 Košice- Sever

invent Patentová a známková kancelária s.r.o.
Palisády 50
811 06 Bratislava