



Banská Bystrica 26. 5. 2017
OZ 229219/I-41-2017

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. 229219 „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. 229219 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. 229219 „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 a vo vzťahu k majiteľovi by 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 229218, ktoré sa od seba aj s napadnutou ochrannou známkou odlišujú len v prvkoch nemienciach ich rozlišovaciú spôsobilosť.

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 úplný obrat vytvorený značkou „FLAGA“, t. j. napadnutou ochrannou známkou pre roky 2011 až 2015. Ďalej predložil fotografie rôznych fliaš na skvapalnený plyn označené napadnutou ochrannou známkou, fotografiu reklamnej plachty propagujúcej fliaše, cenník skvapalneného plynu Flaga vo fliašach na plyn, propagačný materiál, znalecký posudok a screenshoty webovej stránky Flaga. 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. 229219 „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:

- fotografie fliaš na skvapalnený plyn a reklamnej plachty, screenshots webovej stránky,
- propagačné materiály FLAGA – cenník, „Nezávislá čistá energia“, dôkazy č. 1-3,
- Znalecký posudok č. 2/2014 „Stanovenie všeobecnej hodnoty ocenených práv k ochranným známkam č. 222351, č. 221889, č. 229219, č. 222825“, dôkaz č. 4,
- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodanými objemami, percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek (FLAGA, Flaga Plyn, Flaga Slovplyn, Progas).


Ďalej je v tejto súvislosti potrebné prihliadnúť aj na dôkazy predložené ako dôkazy o používaní ochrannej známky č. 229218 a ochrannej známky č. 229217, na ktoré majiteľ poukázal a ktoré podľa neho preukazujú súčasne aj používanie napadnutej ochrannej známky. Majiteľ v konaní o návrhu na zrušenie ochranných známk č. 229217 a č. 229218 predložil nielen propagačné materiály, tabuľky, znalecký posudok, screenshots webovej stránky, teda dôkazy podobné ako v tomto prípade, ale predložil aj nájomné zmluvy, kúpne zmluvy a zmluvy o dodávkach plynu, plynu vo fľašiach, mandátne zmluvy, tiež zmluvy o údržbe a zmluvy o reklame a poskytnutí reklamnej plochy.

Konkrétne majiteľ v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217 predložil tieto dôkazy:

- kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 1, 2, 6,
- nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 3-5, 7- 9, 11, 13, 14, 16 -18,
- komisionárske zmluvy s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 10, 12, 15, 19,
- zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach s príslušnými faktúrami, dôkazy č. 20-23, 25, 26, 31,
- mandátne zmluvy, dôkaz č. 24,
- propagačné materiály FLAGA- letáky FLAGA, Brožúra –Riešenia plynofikácie, dôkazy č. 28, 29, 33- 39.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229218 predložil tieto dôkazy:

- zmluvy o údržbe, dôkazy č. 11, 13-15c, 24, 37-39,
- zmluvy o reklame a o poskytnutí reklamnej plochy, dôkazy č. 34, 35, 36.


Na predložených fotografiách, ktoré boli súčasťou vyjadrenia, sú zobrazené fľaše, resp. tlakové nádoby na plyn označené napadnutou ochrannou známkou. Aj keď majiteľ uviedol, že boli vyhotovené v relevantnom období, táto skutočnosť nebola dostatočne podložená. Čo sa týka screenshotov webovej stránky majiteľa, možno konštatovať, že na stránke je zreteľne zobrazené farebné červeno-žlté označenie , ktoré až na farebné stvárnenie zodpovedá napadnutej ochrannej známke v čiernobielym vyhotovení. Ďalej sú tu informácie ohľadne služieb a produktov majiteľa, avšak z uvedených pohľadov nie je možné zistiť, či v takejto podobe bola webová stránka majiteľa prezentovaná aj v relevantnom období.

V propagačnom materiáli spoločnosti Flaga (dôkaz č. 28 predložený 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. Súčasťou tohto letáku je zoznam 25 čerpacích staníc, na ktorých je dodávaný plyn výhradne spoločnosťou FLAGA a je tu zobrazená fotografia čerpacej stanice označená napadnutou ochrannou známkou vo farebnom červeno-žltom stvárnení, a tiež zásobníky viditeľne označené týmto označením. V ďalšom materiáli s názvom „Staňte sa predajcom Flaga“ (dôkazy č. 35 a 36 predložené v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) 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 žrebovaním 10.12.2012 a 10.04.2013, teda tento materiál spadá do relevantného obdobia. V týchto dôkazoch je fotografia fliaš na skvapalnený plyn v klietke označenej napadnutou ochrannou známkou stvárnenej farebne 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 letáku „Riešenie Plynofikácie“ (dôkaz č. 39 predložený v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky


č. 229217) 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 zobrazená napadnutá ochranná známka vo farebnom stvárnení, 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 napadnutou ochrannou známkou, resp. tlakové nádoby- fľaše na skvapalnený plyn na fotografiách sú označené čiernobielym označením zhodným s napadnutou ochrannou známkou. 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.

Znalecký posudok z 28.04.2014, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota ocenieľných práv k ochranným známkam spoločnosti Flaga spol. s r. o., Pezinok sa týkal okrem ďalších troch ochranných známk aj napadnutej ochrannej známky. Znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov- výpis z obchodného registra spoločnosti Flaga s. r. o., živnostenského listu spoločnosti, výpisu z ochranných známk, ktoré sú predmetom ocenenia a dokladov o hospodárskych výsledkoch spoločnosti - výkazy ziskov a strát so súvahami z rokov 2010 až 2013, rozpis nákladov na reklamu výrobkov označovaných uvedenými ochrannými známkami. Ide teda o ocenenie hodnoty viacerých ochranných známk súčasne, nielen napadnutej ochrannej známky, pričom znalecký posudok vychádza na základe predložených podkladov z predpokladu, že tieto ochranné známky sú používané majiteľom. Aj keď podloženie tejto skutočnosti uvedenými podkladmi bolo pre účely stanovenia všeobecnej hodnoty ocenieľných práv k ochranným známkam postačujúce, keďže je z nich zrejmé, že spoločnosť vykonáva činnosť, aj vynakladá náklady na reklamu svojich produktov, vo vzťahu k hodnoteniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky na relevantnom trhu v súvislosti s konkrétnymi tovarmi a službami a v podobe v akej je zapísaná nemožno tento dôkaz považovať za dostatočný. Z tohto dôkazu totiž jednoznačne nevyplýva, v akom rozsahu, vo vzťahu k akým tovarom a službám, ani v akej podobe bola napadnutá ochranná známka v relevantnom období používaná.

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


Predložené kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke plynu (predložené v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) sú zo septembra a novembra 2012 a z októbra 2013, boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga spol. s r. o., Pezinok, t. j. vtedajším majiteľom a spoločnosťami z Filáкова, Vidinej a Ladomerskej Viesky. Predmetom týchto zmlúv je kúpa a dodávky plynu Flaga do zásobníkov plynu, pričom podľa údajov v zmluvách išlo o odberateľov- spoločnosti, ktoré už vlastnili zásobník plynu. K predmetným zmluvám sú priložené faktúry, ktoré osvedčujú, že tieto spoločnosti za dodaný plyn zaplatili, teda že k plneniu zo zmlúv skutočne došlo. Doba trvania jednotlivých zmlúv bola stanovená na 1 rok, s možnosťou automatického predlžovania. Podľa faktúr je zrejmé, že v prípade dvoch spoločností bola zmluva platná aj v roku 2014. V predmetných zmluvách je zakotvená povinnosť zreteľného označovania čerpacích staníc na skvapalnený plyn označením FLAGA plyn a v hlavičke zmlúv je zobrazené farebné označenie  .

Nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke plynu (12 zmlúv predložených v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) sú z obdobia rokov 2012 až 2015 a boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. a subjektmi z rôznych miest na Slovensku a na zmluvách je zobrazené farebné označenie


 . 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 zadefinované 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 (neskôr spoločnosť

držiteľa licencie) dopravila týmto subjektom zásobníky, dodala im aj regulačné ventily, zásobník namontovala, v niektorých prípadoch bola vykonaná aj montáž plynomeru, súčasne bola zabezpečená aj OTP (odborná technická prehliadka), telemetria, regulácia a overenie dokumentácie. K dvom zmluvám je pripojený i dodatok k Nájomnej zmluve o dodávke s názvom FLAGA BestComfort, týkajúci sa montáže plynomeru a následného servisu a údržby.


Predložené komisionárske zmluvy o predaji plynu v tlakových nádobách (celkovo 4 zmluvy predložené v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) sú z obdobia 2013 až 2015 a boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. a subjektmi z rôznych obcí (Sabinov, Muľa, Kalša, Osikov Hertník) na Slovensku

na dobu neurčitú, v hlavičke zmlúv je zobrazené farebné označenie . 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 majiteľa, t. j. 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 predaja plynu Flaga výlučne od spoločnosti Flaga a oprávnenie 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 predmetným zmluvám boli doložené aj faktúry za náplň plynu Flaga vystavené spoločnosťou Flaga pre tieto subjekty.

Zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach (predložené v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229217) boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. ako dodávateľom a rôznymi subjektmi zo Slovenska ako odberateľmi v období 2012 až 2015 na dobu neurčitú a v hlavičke zmlúv je zobrazené farebné

označenie . 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 júni 2013 medzi spoločnosťou Flaga s. r. o. a fyzickou osobou z obce pri Banskej Bystrici ako mandatárom. Mandatár sa podľa nej zaviazal predávať LPG vo fľašiach od majiteľa napadnutej ochrannej známky a k zmluve je predložená aj faktúra z mája 2015, ktorá preukazuje dodávky plynu Flaga vo fľašiach.

Zmluvy o údržbe (predložené majiteľom v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229218) boli uzavreté medzi majiteľom a subjektmi zo Slovenska v rokoch 2000, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012 a 2016 a vyplýva z nich, že 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-revízne 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 ich v hlavičke zobrazené označenie , ktoré však možno považovať za zodpovedajúce napadnutej ochrannej známke, keďže sa líši len v tom, že je napísané sivými, resp. bielymi písmenami a je umiestnené na čiernom podklade, pričom toto označenie je tiež súčasťou faktúr, ktoré boli priložené aj k zmluvám z obdobia pred rokom 2011.

Zmluvy o reklame a zmluva o poskytnutí reklamnej plochy (predložené majiteľom v konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 229218) boli uzavreté medzi spoločnosťou Flaga s. r. o., obcou Bánovce na 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, pričom logo spoločnosti, ktoré je súčasťou pečiatky je až na rozdiel v zobrazení na čiernom podklade zhodné s napadnutou ochrannou značkou.

Čo sa týka formy používania napadnutej ochrannej známky, ako vyplýva z dôkazov, majiteľ používal napadnutú ochrannú známku aj v inej forme, v akej je napadnutá ochranná známka zapísaná. Podľa predložených materiálov bola preukázané aj používanie farebného označenia v červeno-žltej kombinácii, v ktorom bolo slovo FLAGA zobrazené bielym písmom a umiestnené na červenom podklade, pred ním bol trojuholník s plameňom s podkladom žltej farby. Ďalej bolo preukázané aj používanie čiernobieleho označenia, v ktorom bolo slovo Flaga zobrazené bielymi písmenami, pred ním bol rovnaký obrazový prvok trojuholníka, všetko na podklade tmavého obdĺžnika. Dominantným a rozlišujúcim prvkom napadnutej ochrannej známky je pritom bezpochyby práve slovný prvok FLAGA, druhým rozlišujúcim prvkom je obrazový prvok trojuholníka s plameňom vo vnútri, oba prvky sú umiestnené na svetlosivom podklade vo forme obdĺžnika. V tomto prípade možno konštatovať, že farebné stvárnenie tohto kombinovaného označenia nebude spotrebiteľmi vnímané ako odlišné označenie, keďže v ňom nebol pridaný ani odobraný ďalší rozlišujúci prvok. Rovnako nebude ako odlišné a so zmenenou rozlišovacou spôsobilosťou vnímané ani čiernobiele označenie, ktoré obsahuje rovnaký obrazový prvok trojuholníka a líši sa od napadnutej ochrannej známky v podstate len inverzným zobrazením. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka bola majiteľom používaná buď vo forme v akej je zapísaná v registri (na fľašiach s plynom), resp. 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.

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 zásobníky na plyn zabezpečoval a poskytoval svojim odberateľom, 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 stanicách plynu potvrdzujú aj predložené reklamné a propagačné materiály.

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 ochranou 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, pričom je zrejmé, že cieľom majiteľa bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt 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 odbyt zásobníkov a fliaš je poskytovaný a viazaný na súčasné dodávky ďalšieho tovaru – skvapalneného plynu. Z uvedených dôkazov teda vyplýva skutočne 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 to v podobe, v akej je zapísaná v registri, resp. v podobe, ktorá sa od zapísanej formy odlišuje len v prvkoch nemeňiacich jej rozlišovaciu spôsobilosť. 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 plnenie 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, ktorou je plyn naplnený 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 výrobcom, 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 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. 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

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