



Banská Bystrica 20. 2. 2020  
OZ 222825/I-10-2020

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou IURISTICO, s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“) na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 222825 **PROGAS** 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 neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 222825 sa zrušuje pre tovary „plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a k fláším na skvapalnený plyn“ v triede 6 a pre tovary v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triede 4, pre tovary „zásobníky na skvapalnený plyn, fláše na skvapalnený plyn“ v triede 6 a pre služby v triedach 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 neskorších predpisov účinné od 18.3.2015.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 18.3.2015 doručený návrh na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 222825 **PROGAS** (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 podanom návrhu uviedol, že ide o staršiu ochrannú známku, ktorá už nezapadá do firemnej identity majiteľa, ktorú tvoria ochranné známky zapísané v registri pod č. 229219, 229218 a 229217. Podľa navrhovateľa majiteľ napadnutú ochrannú známku aktívne nepoužíva vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná.

Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ nie je pôvodcom skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (LPG) v tom zmysle, že by LPG vyrábal, alebo žeby výroba LPG bola realizovaná na základe jeho pokynov, preto by vo vzťahu k majiteľovi mohol do úvahy prichádzať len dovoz LPG a jeho následný predaj. Navrhovateľ uviedol, že zákonná požiadavka používania ochrannej známky je splnená len v prípade, ak majiteľ a možno označiť aj za pôvodcu tovaru a služby, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, preto nevnikla žiadna väzba medzi majiteľom a tovarmi „skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo flášiach“.

Navrhovateľ 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 tlakové nádoby majú štandardizované technické parametre, sú vyrábané tretími osobami, odlišnými od osôb zabezpečujúcich distribúciu a predaj LPG, nedistribuuju sa samostatne, využívajú sa len v súvislosti s distribúciou a predajom LPG, preto samotné umiestňovanie ochrannej známky na obaloch nie je možné považovať za používanie v zmysle § 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uviedol, že 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 tlakové nádoby v rámci obchodného styku nepoužíva ako tovar, nevytvára 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 keď 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 zo 17.4.2015 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 20.10.2015 sa majiteľ k návrhu vyjadril prostredníctvom oprávneného zástupcu, pričom časť vyjadrenia a dôkazov označil za obchodné tajomstvo. Vo vyjadrení uviedol, že produkty a služby označené napadnutou ochrannou známkou boli spustené na trh 20.3.1997, odvtedy boli neustále predávané a objem tržieb sa v priebehu relevantného obdobia menil. Ďalej uviedol, aký bol úplný obrat vytvorený značkou „PROGAS“, t. j. napadnutou ochrannou známkou, pre roky 2011 až 2014.

Majiteľ na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky predložil kúpnopredajnú zmluvu s dodatkom, týkajúcu sa prenájmu zásobníkov na skvapalnený plyn a dodávok skvapalneného plynu, zmluvu o kúpe a predaji skvapalneného uhl'ovodíkového plynu do zásobníka s dodatkom, týkajúcu sa prenájmu zásobníkov na skvapalnený plyn a dodávok skvapalneného plynu s fotografiou čerpacej stanice, na ktorej je zobrazené čerpadlo, fotografie fliaš na skvapalnený plyn z rôznych miest na Slovensku a tabuľku s počtom miest, na ktoré bol pod napadnutou ochrannou známkou dodaný plyn, objem dodaného plynu a tržieb za roky 2011 až 2014.

Vo veci podaného návrhu bolo 18.4.2016 vydané rozhodnutie zn. *POZ 2099-2075/OZ 222825/I-32-2016*, (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) ktorým bola napadnutá ochranná známka podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zrušená s účinnosťou od 18.3.2015.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že zrušenie napadnutej ochrannej známky bolo neprimeraným, neodôvodneným a protiprávnym zásahom do jeho práv. V súvislosti s hodnotením dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky prvostupňovým orgánom majiteľ vysvetlil niektoré skutočnosti, ďalej tiež považoval za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola používaná v podobe, v akej je zapísaná v registri, v rozhodnom období oprávneným subjektom, vo veľkom rozsahu, na trhu v Slovenskej republike a v spojitosti so zapísanými tovarmi a službami. Súčasne majiteľ predložil spolu s rozkladom nové dôkazné materiály s cieľom preukázať, že napadnutá ochranná známka bola počas rozhodného obdobia predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Odvolací orgán rozhodnutím zn. *OZ 222825/II-43-2019* z 30.5.2019 (ďalej „druhostupňové rozhodnutie“) prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec bola vrátená na nové prerokovanie. V rozhodnutí odvolacieho orgánu bolo uvedené, že ak je ochranná známka používaná spoločne s iným dištinktívnym prvkom, ktorý ju z vizuálneho alebo sémantického hľadiska neovplyvňuje spôsobom, že by ju nebolo možné vnímať

nezávisle, takáto zmena nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky. Odvolací orgán uviedol, že v predmetnom prípade, kedy pôvodne zapísaná napadnutá ochranná známka **PROGAS** bola používaná napríklad vo formáte  je možné usudzovať o súčasnom používaní viacerých označení, resp. o pridanom dodatku. Odvolací orgán tiež konštatoval, že pokiaľ sa v niektorých dôkazných materiáloch vyskytlo použitie napadnutej ochrannej známky v pozmenenej farebnej kombinácii (napr. žlté písmo na modrom podklade), použitie takéhoto označenia je možné akceptovať ako použitie napadnutej ochrannej známky v podobe, ktorá sa nelíši od formy, v akej je zapísaná v registri, resp. líši sa len v znakoch, ktoré nemia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací orgán v druhostupňovom rozhodnutí vyslovil názor, že používanie označenia, ktoré vyplynulo z dôkazných materiálov predložených v rámci prvostupňového konania, možno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky, preto je potrebné preskúmať, či napadnutá ochranná známka bola používaná relevantným spôsobom pre všetky tovary alebo služby vymedzené v návrhu, resp. vo vzťahu ku ktorým tovarom a službám bola napadnutá ochranná známka skutočne používaná.

Odvolací orgán označil postup prvostupňového orgánu pri vyhodnotení dôkazov majiteľa, konkrétne tabuliek s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek, ktoré boli v prvostupňovom rozhodnutí vyhodnotené ako irelevantné za správny, keďže šlo o vytlačené samostatné tabuľky bez ďalších údajov, odkiaľ tieto informácie pochádzajú, a preto nie je možné overiť ich hodnovernosť.

Odvolací orgán uviedol, že pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci je potrebné posúdiť nielen dôkazné materiály predložené majiteľom v rámci prvostupňového konania, ale aj dôkazné materiály predložené spolu s rozkladom.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná v spojení s tovarmi alebo so službami, 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.

Podľa § 34 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na zrušenie týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad zruší ochrannú známku len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na zrušenie ochrannej známky č. 222825 **PROGAS** bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Flaga GmbH, Flaga Strasse 1, Leobendorf, Rakúsko s právom prednosti od 15.11.2007 bola 13.10.2008 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 k 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“ v triede 37 a pre služby „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň bolo zistené, že pôvodným majiteľom napadnutej ochrannej známky bola do 17.9.2014 spoločnosť Flaga PROGAS spol. s r. o., Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok (neskôr po zmene obchodného mena Flaga spol. s r. o.). S účinnosťou od 17.9.2014 bola do registra zapísaná nevýlučná

licenčná zmluva, uzavretá 5.5.2014 a vzťahujúca sa na všetky zapísané tovary a služby pre spoločnosť pôvodného majiteľa, t. j. Flaga spol. s r. o.

Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 18.3.2015. Z uvedeného vyplýva, že od zápisu 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, teda ide o časový úsek od 18.3.2010 až do podania návrhu.

Pri uplatnení návrhu na zrušenie ochrannej známky v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je bremeno dokazovania používania napadnutej ochrannej známky na majiteľovi. V prípade jej nepoužívania na území Slovenskej republiky mu uvedené zákonné ustanovenie umožňuje odôvodniť jej nepoužívanie a v prípade, že má na jej nepoužívanie oprávnené dôvody, úrad ochrannú známku nezruší. Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplýva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná verejne a navonok a v zmysle územného princípu, teda používanie musí byť viazané na územie Slovenskej republiky.

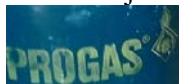
Skutočné používanie ochrannej známky definuje európska judikatúra v oblasti ochranných známk nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie len za účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-40/01 Ansil BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vyjadrení k návrhu na zrušenie ochrannej známky a v konaní o rozklade predložil nasledujúce doklady:

- kópiu zmluvy o kúpe a predaji skvapalneného plynu z 28.9.2004 s prílohou č. 1 - nájomnou zmluvou, obe uzavreté medzi spoločnosťou PROGAS spol. s r. o. (ďalej aj „Progas“) a spoločnosťou zo Zuberca na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je dodávka skvapalneného uhl'ovodíkového plynu, ktorý sa musí skladovať v tlakových nádobách, ktoré poskytuje predávajúci, na zmluve je v pečiatke zobrazené čiernobiele označenie „PROGAS“ v rovnakom písme ako napadnutá ochranná známka, dôkaz č. 1,
- kópiu zmluvy o kúpe a predaji skvapalneného plynu z 8.4.2004 uzavretej medzi Progas a spoločnosťou z Hlohovca o dodávkach skvapalneného plynu na dobu neurčitú, na zmluve je v pečiatke zobrazené čiernobiele označenie „PROGAS“ v rovnakom písme ako napadnutá ochranná známka, dôkaz č. 2,

- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, dodanými objemami, percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek, bez ďalších údajov o tom, odkiaľ tieto informácie pochádzajú, dôkaz č. 3,
- fotografie z čerpacích staníc, podľa vyjadrenia majiteľa ide o konkrétne čerpacie stanice na Slovensku, na



ktorých sú tlakové nádoby s označením **PROGAS**, ďalej fotografia, ktorá podľa majiteľa zobrazuje čerpadlo na čerpacej stanici podľa zmluvy predloženej ako dôkaz č. 2 (bod 33 vyjadrenia) zobrazuje čerpadlo, na ktorom je prilepený plastový obal s „Certifikátom kvality a čistoty LPG FLAGA PLYN“,



súčasťou ktorého je označenie **PROGAS**, dôkaz č. 4,

- uznesenia OS BB č. k. 10CbPv/18/2012-66 z 9.9.2012, KS BB sp. zn. 43Cob/224/2012 z 21.11.2012, OS BB č. k. 10 CbPv/18/2012-330 zo 14.3.2016 a KS BB č. k. 41 Cob/127/2016-355 z 19.5.2016, ktoré preukazujú, že medzi navrhovateľom (v súdnom konaní v postavení „odporcu“) a majiteľom a držiteľom licencie (v súdnom konaní v postavení „navrhovateľov“) prebiehajú súdne spory týkajúce sa používania tlakových nádob označených FLAGA a PROGAS, dôkazy č. 5, 6, 7, 8,

- výpis z obchodného registra spoločnosti Flaga, spol. s r. o., t. j. pôvodný majiteľ napadnutej ochrannej známky a súčasný držiteľ licencie, spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná v roku 1995 pod obchodným menom Flaga SLOVPLYN (do 19.10.2006), potom do 10.2.2010 bolo jej obchodné meno Flaga PROGAS, od 25.4.2006 je jej jediným spoločníkom spoločnosť Zentraleuropa LPG Holding GmbH, dôkaz č. 9,

- výpis z obchodného registra spoločnosti ECO Energy Service, spol. s r. o., spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra v roku 1997, jej obchodné meno až do 18.10.2006 bolo Progas, s. r. o., od roku 2006 je jej jediným spoločníkom spoločnosť Zentraleuropa LPG Holding GmbH, dôkaz č. 10,

- spoločné oznámenie spoločností FLAGA Progas, spol. s r. o., a PROGAS, spol. s r. o., z 28.9.2006 určené zákazníkom a partnerom, v ktorom je uvedené, že spoločnosti majú spoločného majiteľa, preto všetky obchodné aktivity spoločnosti Progas s. r. o., preberá spoločnosť Flaga Slovplyn s. r. o., ktorá súčasne oznámila, že mení obchodné meno na Flaga PROGAS s. r. o., dôkaz č. 11,

- znalecký posudok č. 2/2014 - stanovenie všeobecnej hodnoty ocenených práv k ochranným známkam č. OZ 222351, č. OZ 221889, č. OZ 229219 a č. OZ 222825, sa týkal okrem ďalších troch ochranných známok aj napadnutej ochrannej známky, bol vypracovaný na základe podkladov (výpis z obchodného registra spoločnosti Flaga s. r. o., živnostenského listu spoločnosti, výpisu z ochranných známok, 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) a vychádza z predpokladu používania oceňovaných ochranných známok. Podľa jeho záverov spoločnosť vykonáva činnosť aj vynakladá náklady na reklamu svojich produktov, prevádzkuje sieť 21 vlastných LPG čerpacích staníc zásobuje viac ako 80 čerpacích staníc, dôkaz č. 12,

- rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0034/2012/P-PE z 26.9.2012, ktoré bolo vydané držiteľovi licencie, t. j. v tom čase majiteľovi napadnutej ochrannej známky, vydané povolenie sa týka predmetu podnikania - plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, dôkaz č. 13,

- zmluvy o kúpe a predaji skvapalneného plynu a nájomné zmluvy o nájme stabilných tlakových nádob (5 ks, v jednom prípade je súčasťou dodací list na zásobník) z rokov 2000, 2004 a 2005 uzatvorené medzi spoločnosťou Progas a rôznymi odberateľmi z Limbachu, Košíc, Badína, Veselého, Dunajskej Stredy na dobu neurčitú, ktorých predmetom sú veľkoobjemové dodávky skvapalnených uhl'ovodíkových plynov (LPG), ktoré budú skladované v stabilných tlakových nádobách a ktoré poskytuje odberateľom PROGAS. V nájomných zmluvách je definované, že v prenajatých tlakových nádobách môže byť skladovaný len tovar dodávateľa, v cene nájmu sú započítané aj odborné prehliadky a opravy základného vybavenia, na zmluvách je zobrazená napadnutá ochranná známka na prvej strane a tiež v pečiatke spoločnosti, dôkaz č. 14,

- faktúry (19 ks) vystavené držiteľom licencie v rokoch 2010 až 2015 pre odberateľov dodávok LPG, ide o spoločnosti, s ktorými spoločnosť Progas uzavrela zmluvy predložené ako dôkaz č. 14, fakturované boli tovary a služby - nájom zásobníka, dodávky plynu FLAGA 1, servisné služby a revízia zásobníka, dôkaz č. 15,

- zmluvy s odbytovými partnermi o dodávke plynu v tlakových fľašiach z rokov 2001, 2004 a 2006 (5 ks) uzatvorené medzi spoločnosťou Progas a rôznymi odberateľmi zo Slovenska (Dolné Srnie, Hronsek, Modrý Kameň, Skalica, Hniezdne), tri z nich boli platné jeden až dva roky od podpisu s tým, že pokiaľ nedôjde k skončeniu zmluvného vzťahu, zmluva sa predlžuje o 5 rokov, ďalšie dve boli uzavreté na dobu neurčitú, predmetom zmlúv bola dodávka skvapalnených uhl'ovodíkových plynov v kovových tlakových fľašiach, ktoré zostanú vlastníctvom dodávateľa, v zmluve je zaznamenané, koľko a aké typy tlakových fliaš

označených logom dodávateľa bude poskytnutých zmluvnému obchodníkovi, ktorý je povinný zabezpečiť ich skladovanie, distribúciu aj predaj konečným spotrebiteľom, na dvoch zmluvách je zobrazená napadnutá ochranná známka na prvej strane, vo všetkých je zobrazená v pečiatke spoločnosti, dôkaz č. 16,  
- faktúry (21 ks) vystavené držiteľom licencie v rokoch 2011 až 2014 pre odberateľov za dodávky plynu - za náplne kovových tlakových fliaš, pričom ide o spoločnosti, s ktorými boli uzavreté zmluvy predložené ako dôkaz č. 16, dôkaz č. 17,  
- fotografie auta, zásobníkov plynu a tlakových fliaš, na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka, dôkaz č. 18.

Všetky predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky a podľa nich boli dodávky tovarov a služieb určené rôznym subjektom z celého Slovenska. Súčasne možno uviesť, že predložené dôkazy spadajú do rozhodného obdobia. Hoci dôkazy č. 1, č. 2, č. 14 a č. 16 sú datované pred relevantným obdobím, v spojení s dôkazmi č. 15 a č. 17 je zrejmé, že zmluvné vzťahy uzavreté pred relevantným obdobím pretrvávali aj počas rozhodného obdobia, teda ich z časového hľadiska možno považovať za relevantné.

Z dôkazov č. 9 až č. 11 vyplynulo, že spoločnosť Progas a spoločnosť pôvodného majiteľa mali od roku 2006 rovnakého spoločníka/vlastníka. Podľa spoločného vyhlásenia určeného obchodným partnerom spoločnosť pôvodného majiteľa prevzala všetky obchodné aktivity spoločnosti Progas, vstúpila do všetkých obchodných zmlúv ako jeho nástupca. S prihladením na ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom, možno zmluvy uzavreté spoločnosťou Progas považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka dôkazov č. 5 až č. 8, č. 12 a č. 13, tieto svedčia o tom, aká je hlavná činnosť pôvodného majiteľa, súčasného držiteľa licencie, o sporoch majiteľa aj držiteľa licencie so spoločnosťou navrhovateľa a o existencii i predpokladanej hospodárskej hodnote ich ochranných známk. Predmetné dôkazy však nepreukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nevyplýva z nich, v akom rozsahu, vo vzťahu k akým tovarom a službám, ani v akej podobe bola napadnutá ochranná známka v relevantnom období používaná, nevyplýva z nich teda reálne poskytovanie služieb či tovarov v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou. Rovnako dôkaz č. 3 nemožno považovať za relevantný na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannej známky, pretože nie je zrejmé, z akých zdrojov predložené údaje pochádzajú, údaje nie sú ničím podložené, nie je preto možné overiť ich hodnovernosť.

Po posúdení predložených dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky počas rozhodného obdobia pravidelne dodával tretím osobám na území Slovenskej republiky skvapalnený plyn vo fľašiach, plyn do zásobníkov, poskytoval im služby prenájmu zásobníkov a fliaš, a zároveň zabezpečoval servisné služby, kontroly, opravy, údržbu a revízie na zásobníky na skvapalnený plyn a súvisiace vybavenie (dôkazy č. 1, 2, 14 až 17). Predmetné činnosti vykonával na základe zmlúv uzavretých ešte pred rozhodným obdobím spoločnosťou Progas, ktorej nástupcom sa stal majiteľ, ktorý vstúpil do všetkých obchodných vzťahov tejto spoločnosti. Zmluvy boli uzatvorené buď na dobu neurčitú alebo na dlhšie obdobie, pričom predložené dôkazy (faktúry) preukázali, že zmluvy boli platné a týkali sa aj rozhodného obdobia. Zároveň je možné na základe predložených dôkazov konštatovať, že uvedené tovary (plyn) a služby (prenájom zásobníkov a fliaš a s nimi súvisiace servisné práce) boli poskytované pod napadnutou ochrannou známkou, resp. pod označením, ktoré sa od napadnutej ochrannej známky líši v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené označenie sa nachádza najmä na zmluvách so zákazníkmi, ale i na fľašiach a zásobníkoch určených na skvapalnený plyn, pričom aj v predložených zmluvách o dodávkach plynu v tlakových fľašiach bolo deklarované, že fľaše na skvapalnený plyn sú označené logom dodávateľa, t.j. **PROGAS**. Táto skutočnosť je podporená predloženými fotografiami v dôkaze č. 4, na ktorých sú zobrazené tlakové fľaše označené



Súčasne aj podľa fotografií zásobníkov (dôkaz č.4) je zrejmé, že aj veľkoobjemové zásobníky aj fľaše boli označené logom „PROGAS“. Hoci predložené fotografie nie sú datované a k niektorým len majiteľ uviedol, kedy a kde boli vyhotovené, v spojení s predloženými zmluvami a faktúrami, ktoré potvrdzujú, že zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach aj do zásobníkov boli v rozhodnom období platné, možno ich (i napriek chýbajúcemu dátumu) akceptovať ako podporné dôkazy vo vzťahu k preukázaniu skutočného používania napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi a službami.

Pokiaľ ide o rozsah dodávok spomenutých tovarov a služieb, tieto boli poskytnuté viacerým odberateľom do rôznych miest na území Slovenskej republiky, teda ide o rozsah používania svedčiaci o takej obchodnej aktivite majiteľa, ktorej cieľom bolo reálne vytvorenie zisku. Hoci nebol preukázaný konkrétny objem dodávok plynu, predložené dôkazy svedčia o tom, že cieľom používania napadnutej ochrannej známky majiteľom bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných služieb (prenájmu zásobníkov a fliaš, servisných služieb) a dodávok tovaru - skvapalneného plynu vo fľašiach alebo v zásobníkoch, nešlo o symbolické používanie napadnutej ochrannej známky s cieľom udržať práva z nej. Možno pritom zdôrazniť, že účelom inštitútu preskúmania používania napadnutej ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenie na trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že majiteľ prostredníctvom dôkazných materiálov preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „*skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4, k tovarom „*zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn*“ v triede 6, k službám „*konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn*“ v triede 37 a k službám „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ sa v návrhu odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* z 11. marca 2003 a tiež poukázal 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. Možno uviesť, že uvedený rozsudok poukazuje na základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť a ktorá umožňuje, aby spotrebiteľ na základe ochrannej známky dokázal identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, to znamená, aby si spotrebiteľ dokázal spojiť dotknuté tovary alebo služby s jedným konkrétnym subjektom – majiteľom ochrannej známky. Nie je pritom rozhodujúce, či majiteľ dotknuté tovary sám vyrába alebo tieto tovary vyrába pre majiteľa iný subjekt a majiteľ pre neho vyrobené tovary pod svojou ochrannou známkou ďalej distribuuje/predáva (v danom prípade majiteľ vo fľašiach alebo do zásobníkov, ktoré on sám nevyrába, ale označuje napadnutou ochrannou známkou, distribuuje plyn). S ohľadom na uvedené možno uviesť, že rozsudok, na ktorý sa navrhovateľ odvolal, nesvedčí v prospech jeho tvrdení, že majiteľ môže preukázať používanie svojej ochrannej známky len na tovaroch, ktoré pochádzajú od neho, teda na tovaroch, ktorých je pôvodcom. Naopak je zrejmé, že predmetom posúdenia používania ochrannej známky vo vzťahu k určitým tovarom je len fakt, či je ochranná známka používaná v súvislosti s nimi, pričom nie je určujúce, či majiteľ dotknuté tovary sám vyrába alebo tieto tovary vyrába pre majiteľa iný subjekt.

Navrhovateľ osobitne tiež 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, vyrábané sú tretími osobami, odlišnými od osôb zabezpečujúcich distribúciu a predaj LPG, nedistribuuju sa samostatne ako tovar, využívajú sa len v súvislosti s distribúciou a predajom LPG. V danom prípade je nutné prihliadnuť na špecifickú situáciu na trhu, keď plyn (ako tovar) je možné distribuovať buď vo fľašiach alebo v zásobníkoch, teda plyn ako tovar je teda neoddeliteľne spojený s obalmi, v ktorých je dodávaný koncovým spotrebiteľom. Situácia na trhu teda nevyžaduje, aby majiteľ priamo obchodoval s prázdnyimi zásobníkmi alebo fľašami na plyn a bolo by neprimerané požadovať od majiteľa predkladanie dôkazov, z ktorých vyplýva predaj fliaš alebo zásobníkov samostatne. Ako už bolo uvedené, pri preukazovaní skutočného používania nie je rozhodujúce, či majiteľ dotknuté tovary – fľaše a zásobníky, či plyn priamo vyrába, predáva alebo ich len prenajíma. Predložené dôkazy preukazujú, že majiteľ zabezpečoval dodávanie plynu vo fľašiach a do zásobníkov, ktoré sú označené napadnutou ochrannou známkou, poskytuje ich ako súčasť dodávky plynu, zákazníci sú teda informovaní o tom, že ide o fľašu, zásobník aj plyn majiteľa, ktorý im tak garantuje určitý štandard a napadnutá ochranná známka vo vzťahu k uvedeným tovarom plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlíšiť tovary, v tomto prípade nielen plyn, ale aj fľašu a zásobník, ktorou je plyn naplnený, od tovarov iného subjektu. Keďže fľaše a zásobníky sú v danom prípade označené napadnutou ochrannou známkou a spotrebiteľia vnímajú nielen plyn, ale aj fľašu a aj zásobník, do ktorého sa plyn plní, ako súčasť ponuky majiteľa, je dôvodné vychádzať z toho, že aj vo vzťahu k týmto tovarom napadnutá ochranná známka plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlíšiť tovary ňou označené, v tomto prípade nielen plyn, ale aj fľašu a zásobníky, od tovarov iného subjektu.

Čo sa týka ostatných tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, konkrétne „*plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn*“ v triede 6, „*meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia*“ v triede 9 a „*tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy*“ v triede 16, je potrebné konštatovať, že vo vzťahu k nim nebolo preukázané používanie

napadnutej ochrannej známky. Ako vyplynulo z predložených dôkazov činnosť majiteľa spojená s používaním napadnutej ochrannej známky sa týkala len dodávok plynu vo fľašiach a do zásobníkov, prenájmu zásobníkov na skvapalnený plyn a s tým súvisiacich servisných služieb. Žiadny z predložených dôkazov sa netýkal konkrétne plynových armatúr, akýchkoľvek meracích zariadení, či tlačovín brožúr a katalógov. Hoci predložené zmluvy a faktúry predstavujú papierové dokumenty s tlačeným textom, na ich základe nie je možné uznať používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „tlačoviny“ ani pre žiadne iné zo zapísaných tovarov v triede 16, pretože obchodná zmluva uzatvorená medzi dvomi subjektmi či faktúra vystavená pre zákazníka nepredstavuje tovar – tlačovinu určenú tretím osobám na účely ďalšieho použitia.

Dôkazy preukazujú, že napadnutá ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola napadnutá ochranná známka zapísaná ako obrazová ochranná známka, tvorená zo slovného prvku **PROGAS** v modrom písme. Jej rozlišovacia spôsobilosť v prevažnej miere leží na slovnom prvku. Hoci je v ňom totiž obsiahnuté slovo „GAS“ s významom plyn, ktoré poukazuje na určitú spojitosť so zapísaným tovarom - plynom, toto slovo nemá v napadnutej ochranné známke samostatné postavenie, ale je súčasťou iného dlhšieho slovného prvku.

Podľa predložených dôkazov bolo zistené, že výrobok majiteľa bol v rozhodnom období dostupný vo forme



, alebo na fľašiach, raz vo forme **PROGAS**, resp. aj vo forme, v akej je zapísaná. Je teda zrejme, že napadnutá ochranná známka bola podľa uvedených príkladov používaná spoločne s obrazovým prvkom (štvoruholník vo vnútri s tlakovou fľašou, nad ktorým je plamienok), ktorý je umiestnený za napadnutou ochrannou známkou. Súčasne je zjavné, že slovo PROGAS bolo buď vyhotovené v modrom písme, resp. je toto slovo vyhotovené v žltom písme. Taktiež bolo v jednom prípade použitie napadnutej ochrannej známky spoločne s obrazovým prvkom trojuholníka s prvkom FLAGA, pričom možno podotknúť, že ide o zapísanú ochrannú známku č. 221889 majiteľa. Bolo teda preukázané používanie napadnutej ochrannej známky - slovného prvku PROGAS s obrazovým prvkom, a to štvoruholníka, resp. trojuholníka FLAGA, pričom ani jeden z týchto prvkov vizuálne ani sémanticky nezasahuje do napadnutej ochrannej známky, a slovný prvok PROGAS je v takejto forme použitia zreteľne nezávislý. S ohľadom na uvedené a v súlade s názorom odvolacieho orgánu možno preukázané používanie považovať za súbežné používanie napadnutej ochrannej známky s ďalším dištingtívnym prvkom, resp. s ochrannou známkou majiteľa, ktoré však nemenia rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. V prospech tohto konštatovania svedčí aj skutočnosť, že majiteľ umiestnil symbol ® priamo za slovné označenie „PROGAS“, čím fakticky vizuálne oddelil napadnutú ochrannú známku od ďalšieho obrazového prvku. Pokiaľ ide o použitie napadnutej ochrannej známky v pozmenenej farebnej kombinácii (žlté písmo na modrom podklade), použitie takéhoto označenia je možné akceptovať ako použitie napadnutej ochrannej známky v podobe, ktorá sa nelíši od formy, v akej je zapísaná v registri, resp. líši sa len v znakoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť.

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, k tovarom „zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn“ v triede 6 a vo vzťahu k službám „konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn“ v triede 37, „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn“ v triede 39. Ďalej je ale nutné konštatovať, že majiteľ vo vzťahu k ostatným tovarom a službám neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania aj vo vzťahu k napadnutým tovarom „plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn“ v triede 6, „meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia“ v triede 9 a „tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy“ v triede 16 v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Majiteľ napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k týmto tovarom a službám ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

K argumentu majiteľa, že návrh nebol dostatočne odôvodnený, je potrebné uviesť, že nemožno dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len jej používanie, preto je dôkazná povinnosť v prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania na strane majiteľa. Čo sa týka poukazu na úmysel navrhovateľa pri podaní návrhu, je nutné uviesť, že predmetom posúdenia je v danom prípade



skutočné používanie napadnutej ochranej známky, nie pohnútky či motív, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu.

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 neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:  
IURISTICO, s. r. o.  
Cimborkova 13  
040 01 Košice

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