



Banská Bystrica 30. 5. 2019  
OZ 222825/II-43-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. mája 2016 majiteľom Flaga GmbH, Flaga StraÙe 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, zastúpeným advokátom Mgr. Jurajom Lukačkom, Lukačka, s. r. o., Tehelná 25, 831 03 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2099-2007/OZ 222825/I-32-2016 z 18. apríla 2016 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 222825 podaného navrhovateľom PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom, v konaní zastúpeným spoločnosťou IURISTICO, s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozhodnutie zn. POZ 2099-2007/OZ 222825/I-32-2016 z 18. apríla 2016 **zrušuje a vec sa vracia odboru sporových konaní na nové prerokovanie a rozhodnutie.**

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2099-2007/OZ 222825/I-32-2016 z 18. apríla 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na základe návrhu zrušená obrazová ochranná známka č. 222825 „**PROGAS**“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“), a to s účinnosťou od 18. marca 2015. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov a služieb v triedach 4, 6, 9, 16, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ napadnutú ochrannú známku skutočne nepoužíval na území Slovenskej republiky, pre zapísané tovary a služby, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich po sebe idúcich rokov predchádzajúcich podaniu tohto návrhu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že majiteľ v konaní neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že zrušenie napadnutej ochrannej známky je neprimeraným, neodôvodneným a protiprávnym zásahom do práv a právom chránených záujmov majiteľa. Prvostupňové rozhodnutie je podľa majiteľa v absolútnom rozpore so skutkovým stavom a ustálenou praxou, pretože napadnutá ochranná známka bola v rozhodnom období na území Slovenskej republiky vo veľkom rozsahu, čo majiteľ podľa svojich slov náležite preukázal.

Majiteľ doplnil, že podľa ustálenej praxe je za nepoužívanie ochrannej známky možné považovať úplnú absenciu záujmu majiteľa ochrannej známky na jej používaní, teda neexistenciu akýchkoľvek náznakov

používania. V predmetnom prípade však majiteľ, resp. bývalý majiteľ a v súčasnosti držiteľ licencie – spoločnosť Flaga, spol. s r. o. (ďalej „držiteľ licencie“), napadnutú ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal pre svoje tovary a služby, najmä predaj plynu v tlakových nádobách, prenájom zásobníkov a predaj plynu do nich, a používal ju tiež na zmluvách a iných obchodných dokumentoch.

Majiteľ ďalej poukázal na zmysel ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý spočíva v snahe zabrániť zahlcovaniu registra tzv. obrannými (blokačnými) či špekulatívnymi ochrannými známkami a eliminovať riziko vzniku monopolu na ochranné známky, ktoré ich majiteľ nepoužíva a súčasne neumožňuje ich používanie tretím osobám. Ani jeden z uvedených prípadov sa podľa majiteľa nevzťahuje na napadnutú ochrannú známku. Vzhľadom na to, že ide o krajný zásah do subjektívnych práv majiteľa ochrannej známky, je potrebné predmetné ustanovenie vykladať vždy najmä s ohľadom na práva a dobromyseľnosť majiteľa ochrannej známky a pri akýchkoľvek pochybnostiach rozhodnúť v jeho prospech. Úrad by mal pri svojom rozhodovaní zvažovať, či rozhodnutie o zrušení ochrannej známky nie je vo vzťahu k majiteľovi neprimerane prísne a či ujma, ktorá mu vznikne zrušením ochrannej známky, nebude väčšia ako záujem navrhovateľa. Tieto zásady prvostupňový orgán podľa majiteľa v predmetnom prípade vôbec nezohľadnil.

Majiteľ poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán by mal pri rozhodovaní prihliadnúť aj na záujem, resp. motív navrhovateľa. V tejto súvislosti upozornil na súdny spor prebiehajúci medzi navrhovateľom (v postavení žalovaného) a majiteľom a držiteľom licencie (v postavení žalobcov), predmetom ktorého je ochrana práv žalobcov voči porušovaniu ich práv z ochranných známk zo strany žalovaného, ochrana voči nekalosúťažnému konaniu žalovaného, ochrana voči porušovaniu zákona o energetike zo strany žalovaného a tiež ochrana obchodného mena žalobcov. Navrhovateľ podľa majiteľa dlhoročne trvalo protiprávne zasahuje do jeho práv a majetku tým, že na svoje podnikanie neoprávnene používa majetok, najmä tlakové nádoby majiteľa, jeho meno a ochranné známky, čím mu spôsobuje materiálnu i nemateriálnu ujmu. Navrhovateľ pri svojej činnosti nerešpektuje právoplatné a vykonateľné predbežné rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 10CbPv/18/2012-66 ani súvisiace uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/224/2012, ktoré sa stalo vykonateľné 14. septembra 2012 a ktoré mu zakazuje plniť, skladovať a predávať plyn v tlakových nádobách označených ochrannými známkami majiteľa. V nadväznosti na uvedené majiteľ poznamenal, že porušovanie predbežného opatrenia zo strany žalovaného (v predmetnom prípade navrhovateľ) bolo dôvodom začatia exekučného konania. Na podporu svojich tvrdení majiteľ spolu s rozkladom predložil uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Banskej Bystrici, a odvolal sa na súdny exekučný spis Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 18Er/498/2013.

V ďalšej časti rozkladu majiteľ vyjadril nesúhlas s dôvodmi napadnutého rozhodnutia. Prvostupňový orgán sa podľa neho vôbec nezaoberal tým, či bol predmetný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky podaný v súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú musí obsahovať odôvodnenie, ktoré je doložené dôkazmi. Podľa majiteľa predmetný návrh neobsahoval žiadne reálne dôvody na zrušenie napadnutej ochrannej známky a neobsahoval žiadne dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa.

Majiteľ odmietol argument navrhovateľa, že zákonná požiadavka používania ochrannej známky je splnená len v prípade, ak majiteľa možno súčasne označiť za pôvodcu tovarov a služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Za nezmyselný označil aj argument navrhovateľa, že samotné umiestňovanie ochrannej známky na obaloch nie je možné považovať za používanie v zmysle § 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Majiteľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je umiestňovaná najmä na tlakové nádoby a zásobníky, v ktorých je dodávaný zákazníkovi plyn od majiteľa. V tejto súvislosti sa odvolal na § 9 ods. 2 písm. a) predmetného zákona, podľa ktorého používanie ochrannej známky je najmä umiestňovanie ochrannej známky na tovaroch, prípadne na ich obaloch. Majiteľ odmietol aj argument navrhovateľa, že ak majiteľ vydáva tlačoviny pre vlastnú potrebu, nemožno tieto považovať za tovary pre tretie osoby. Majiteľ sa odvolal na § 9 ods. 2 písm. d) predmetného zákona, v zmysle ktorého sa používaním ochrannej známky rozumie aj používanie v obchodnej korešpondencii a reklame. Zdôraznil, že tlačoviny predložené v konaní boli zmluvy so zákazníkmi, resp. reklamné a obchodné materiály používané smerom k zákazníkovi, a neboli určené pre vlastnú potrebu. Uvedené tvrdenia navrhovateľa podľa majiteľa nemajú žiadnu zákonnú oporu a nie sú dôvodmi na zrušenie napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ zastal názor, že navrhovateľ bol povinný svoje tvrdenia preukázať dôkazmi, čo však neurobil. Podľa majiteľa neexistuje žiaden rozumný a spravodlivý dôvod na to, aby zákonodarca poskytol možnosť akémukoľvek subjektu (napríklad aj konkurentovi) podať návrh na zrušenie ochrannej známky odôvodnený iba tvrdením, že majiteľ svoju ochrannú známku nepoužíva počas rozhodného obdobia, bez ďalšieho odôvodnenia a akýchkoľvek dôkazov a presunúť celú ťarchu obrany a dokazovania na majiteľa napadnutej ochrannej známky. Takýto prístup by podľa majiteľa umožnil bezbrehú šikanu majiteľov ochranných známok zo strany zlomyseľných návrhov bez nutnosti čokoľvek relevantne zdôvodňovať a preukazovať, a zakotvil by zásadnú nerovnosť strán v konaní, čo je v rozpore s článkom 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

V súvislosti s hodnotením dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky prvostupňovým orgánom majiteľ uviedol nasledovné. Odmietol argument prvostupňového orgánu, že zmluvy o kúpe a predaji neboli uzatvorené majiteľom, ale iným subjektom, a neobsahovali spojitost' s napadnutou ochrannou známkou. Vysvetlil prepojenie spoločnosti Progas, s. r. o., ktorá figurovala v zmluvách, so spoločnosťou majiteľa a toto prepojenie dokladoval výpismi z obchodného registra a spoločným oznámením z 23. septembra 2006, z ktorého vyplýva, že od 1. októbra 2006 držiteľ licencie (Flaga, spol. s r. o.) prevzal všetky obchodné aktivity spoločnosti Progas, s. r. o. S ohľadom na uvedené považoval za preukázanú spojitost' predložených zmlúv s držiteľom licencie. Majiteľ ďalej uviedol, že napadnutá ochranná známka sa v zmluvách nachádza na viacerých miestach, a to v jej slovnej podobe, ako aj vo forme identickej so zapísanou formou. Obrazový prvok plameňa nachádzajúci sa vpravo od slovného prvku je podľa majiteľa vyobrazený vždy osobitne až za nápisom „PROGAS“ a symbolom ®, a teda je zreteľne oddelený od samotnej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené majiteľ vyjadril presvedčenie, že predložené zmluvy (a tiež spomenuté spoločné oznámenie) preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám zapísaným v triedach 4, 6, 16, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že tabuľky s údajmi o tržbách a percentuálnych podieloch nemožno považovať za relevantné dôkazy, pretože ide o interné údaje majiteľa. Takéto konštatovanie je podľa majiteľa nedôvodné. Skutočnosť, že ide o údaje oprávnenej osoby, považoval majiteľ za samozrejmé, keďže je jediným subjektom, ktorý uvedenými údajmi disponuje. Prvostupňový orgán tieto dôkazy podľa názoru majiteľa vyhodnotil nesprávne, navyše z nich vyplýva, že napadnutá ochranná známka bola používaná vo veľkom rozsahu, a to vo vzťahu k tovarom a službám zapísaným v triedach 4, 6 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu, že označenie znázornené na fotografiách tlakových nádob nepredstavuje používanie napadnutej ochrannej známky v zapísanej podobe, majiteľ uviedol nasledovné. V prvom rade nesúhlasil s konštatovaním, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pričom odmietol aj zdôvodnenie tohto záveru. Okrem toho uviedol, že skutočnosť, že označenie „PROGAS“ je na fotografiách znázornené v žltej farbe, vyplýva z toho, že samotné tlakové nádoby, na ktorých sa toto označenie používa, sú modré. Pokiaľ by bola zachovaná modrá farba napadnutej ochrannej známky, táto by nebola na tlakových nádobách viditeľná. Majiteľ doplnil, že font písma a grafický dizajn označenia „PROGAS“ na dotknutých tovaroch je totožný s prevedením, v akom je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri. Zároveň použitie napadnutej ochrannej známky v inej farebnej variácii je podľa majiteľa v absolútnom súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého sa za používanie ochrannej známky považuje aj používanie v podobe, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Za irelevantný považoval majiteľ aj argument prvostupňového orgánu, že na predložených fotografiách je slovný prvok „PROGAS“ použitý spolu s ďalším obrazovým prvkom, ktorý ovplyvňuje rozlišovaciu spôsobilosť označenia. Majiteľ v tejto súvislosti reagoval tvrdením, že obrázok plameňa je vyobrazený vždy osobitne až za slovným prvkom so symbolom ®. Tento symbol sa tradične používa pre zapísané ochranné známky a v tomto prípade zreteľne oddeľuje ochrannú známku od obrázka, ktorý tak nemá žiadny vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky. Pokiaľ by bola ochranná známka zapísaná spolu s obrazovým prvkom, majiteľ by umiestnil symbol ® až za obrazový prvok. Majiteľ doplnil, že aj v prípade, ak by bol obrazový prvok používaný ako súčasť napadnutej ochrannej známky, stále ide iba o prípustnú variáciu, a teda oprávnené použitie napadnutej ochrannej známky v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Majiteľ odmietol argument prvostupňového orgánu, že samotné fotografie tlakových nádob na čerpacích staniciach bez ďalších dôkazov osvedčujúcich dodávky plynu v tlakových nádobách tretím osobám

v rozhodnom období nemožno považovať za dostatočné. Majiteľ pripomenul, že v zmysle § 34 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomných súvislostiach. Podľa majiteľa je potrebné uvedené fotografie hodnotiť v spojitosti s predloženými tabuľkami tržieb a podielov a verejne dostupným výpisom z obchodného registra, z ktorého vyplýva predmet činnosti oprávnenej osoby – držiteľa licencie. Podľa majiteľa v prípade predložených dôkazov ide o relevantný spôsob preukazovania skutočného používania napadnutej ochrannej známky, obzvlášť v situácii, keď majiteľ, resp. oprávnený subjekt znáša bremeno skutkových tvrdení a celé dôkazné bremeno.

S ohľadom na uvedené považoval majiteľ 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 s tlakovými nádobami.

Nakoniec majiteľ uviedol, že v zmysle § 56 správneho poriadku môže, v záujme rešpektovania princípu materiálnej pravdy, v rozklade uvádzať nové skutočnosti a predkladať nové dôkazy. S cieľom preukázať, že napadnutá ochranná známka bola počas rozhodného obdobia predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám majiteľ predložil spolu s rozkladom nové dôkazné materiály.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že návrh na zrušenie sa v celom rozsahu zamieťa a napadnutá ochranná známka zostáva v platnosti pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná.

Rozklad bol zaslaný navrhovateľovi na vyjadrenie, pričom bol poučený, že v prípade, ak sa k rozkladu nevyjadrí, nie je to na prekážku rozhodnutia a bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Navrhovateľ sa k rozkladu v stanovenej lehote do 4. októbra 2016 nevyjadril, ani nepožiadaval o predĺženie lehoty.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

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

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

Podľa § 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. 5 zákona o ochranných známkach zrušenie ochrannej známky je účinné odo dňa podania návrhu na jej zrušenie alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem.

Podľa § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Napadnutá obrazová ochranná známka č. 222825 majiteľa Flaga GmbH, Flaga Straže 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, s právom prednosti od 15. novembra 2007 bola do registra ochranných známk zapísaná 13. októbra 2008 pre tovary „*skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4, „*zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn, 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, „*tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy*“ v triede 16 a služby „*konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn*“ v triede 37 a „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:

# PROGAS

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známk tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predložených dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky. Zároveň s cieľom preukázať jej používanie majiteľ spolu s rozkladom doložil nové dôkazné materiály.

V súvislosti s uplatneným dôvodom návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že základným predpokladom zachovania existencie ochrannej známky ako predmetu práva je jej používanie vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná. Povinnosť skutočne používať ochrannú známku možno jednoznačne vyvodiť zo samotnej funkcie ochrannej známky, ktorou je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb. Na to, aby ochranná známka plnila svoj účel, je potrebné, aby spotrebiteľ mal možnosť prísť do kontaktu s tovarmi a službami ňou označovanými v takom rozsahu, aby si vytvoril väzbu medzi ochrannou známkou a jej majiteľom a na tomto základe odlíšil tovary a služby majiteľa od tovarov a služieb iných subjektov na trhu. Zmyslom ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach je zamedziť

hromadeniu takých ochranných známkov v registri, ktoré nie sú skutočne používané – teda neplnia funkciu ochrannej známky, uľahčiť známkovú rešerš a zároveň zabrániť sporom, zdrojom ktorých sú ochranné známky, ktoré nie sú skutočne používané. Zrušením ochrannej známky z dôvodu nepoužívania má dôjsť k odstráneniu nežiaduceho stavu spočívajúceho v tom, že sa poskytuje ochrana takej ochrannej známke, ktorá nie je skutočne používaná. Predmetné vyplýva aj z bodu 31 recitálu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (ďalej „Smernica“), podľa ktorého „*Ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu. Požiadavka používania je potrebná aj v záujme zníženia celkového počtu ochranných známkov zapísaných a chránených v Únii, a teda aj množstva konfliktov, ktoré medzi nimi vznikajú. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby sa zapísané ochranné známky skutočne používali v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané, alebo ak nie sú v uvedenej súvislosti používané do piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannej známky, aby existovala možnosť ich zrušenia.*“

Hoci pojem skutočné používanie je neurčitým právnym pojmom, teda nie je v zákone o ochranných známkach definovaný, ide o pojem komunitárneho práva a jeho výkladom sa zaoberal Súdny dvor EÚ. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansil BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003 „*Ochranná známka je skutočne používaná vtedy, ak je používaná v súlade s jej hlavnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvorila alebo zachovala odbyť pre tieto tovary alebo služby; skutočné používanie nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržania si práv z ochrannej známky.*“ Je nesporné, že k používaniu ochrannej známky musí dochádzať verejne, tzn. že tovary alebo služby musia byť relevantným spotrebiteľom dostupné obvyklým spôsobom na relevantnom trhu. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, musia byť zohľadnené všetky relevantné faktory a okolnosti konkrétneho prípadu, nemožno stanoviť pravidlo *de minimis*. Hodnotenie musí zahŕňať posúdenie, či obchodné využitie ochrannej známky je reálne (či ide o také používanie, ktoré je schopné zaručiť v ekonomickom sektore udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou), ako aj zváženie povahy tovarov alebo služieb, charakteru a vlastností predmetného trhu, miesta a času, resp. rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky. K udržaniu ochrannej známky teda nepostačuje preukázanie akéhokoľvek používania, ale je potrebné skutočné používanie majúce určitý rozsah a kvalitu s ohľadom na druh zapísaných tovarov alebo služieb.

V prípade dôvodu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach nesie dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky, ktorá má byť zrušená. V konaní pred úradom musí majiteľ predložiť dôkazné prostriedky, ktoré svedčia o tom, že svoju ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal buď sám, alebo poskytol súhlas s jej používaním tretej osobe (§ 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach). Pokiaľ ide o formu preukázania používania ochrannej známky, majiteľ musí preukázať jej používanie v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná a vo forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa len v nepodstatných detailoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Používanie ochrannej známky sa posudzuje v zmysle územného princípu, teda musí byť viazané k územiю Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s podmienkou skutočného používania ochrannej známky uvádza, že skutočné používanie nepredstavuje také používanie, ktoré je len symbolické a slúži len na zachovanie práv majiteľa ochrannej známky. Nepoužívanie ochrannej známky možno ospravedlniť preukázaním oprávnených dôvodov.

Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ majiteľ predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky, resp. preukáže, že existovali oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, je tým popretá hypotéza právnej normy uvedená v ustanovení § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach a ochranná známka nebude zrušená. V opačnom prípade znáša majiteľ procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie svedčiace pre zachovanie jeho ochrannej známky.

Z obsahu spisu vyplynulo, že návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky bol podaný 18. marca 2015. Od zápisu napadnutej ochrannej známky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov. Skutočné používanie napadnutej ochrannej známky je preto potrebné preskúmať v období od 18. marca 2010 do 18. marca 2015.

Majiteľ v prílohe svojho vyjadrenia k návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky predložil nasledovné dôkazy:

- zmluvu o kúpe a predaji skvapalneného plynu č. Z-N 5/S/2004 z 28. septembra 2004 s prílohou č. 1 - nájomnou zmluvou (dôkaz č. 1),
- zmluvu o kúpe a predaji skvapalneného plynu č. P-ag 14- Z/2004 z 8. apríla 2004 (dôkaz č. 2),
- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivéj značky (dôkaz č. 3),
- množstvo fotografií fliaš z čerpacích staníc (dôkaz č. 4).

Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia uvedených dôkazných materiálov dospel k záveru, že majiteľ relevantným spôsobom nepreukázal, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania. Dôvodom bola najmä skutočnosť, že majiteľ podľa prvostupňového orgánu nepoužíval napadnutú ochrannú známku v podobe, v akej je zapísaná v registri ochranných známk. Podľa prvostupňového orgánu preukázaná forma používania – s pripojeným obrazovým prvkom a v odlišnej farbe, sa líšila od zapísanej podoby, pričom túto zmenu nebolo možné považovať za zanedbateľnú, ale za takú, ktorá mení rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannéj známky. Prvostupňový orgán odmietol majiteľom predložené tabuľky s tržbami a percentuálnymi podielmi s tým, že ide len o interné údaje majiteľa. V súvislosti s predloženými zmluvami prvostupňový orgán uviedol, že tieto neboli uzatvorené majiteľom a tiež v nich chýbala spojitosť s napadnutou ochrannou známkou. Okrem toho prvostupňový orgán upozornil, že samotné fotografie tlakových nádob na čerpacích staniaciach, bez ďalších dôkazov osvedčujúcich dodávky plynu tretím osobám v relevantnom období, nemožno považovať za dostatočné na preukázanie skutočného používania napadnutej ochrannéj známky.

Majiteľ v reakcii na prvostupňové rozhodnutie, s cieľom preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannéj známky, v rozklade predložil nové dôkazné materiály:


- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/18/2012-66 z 9. septembra 2012 (dôkaz č. 5),
- uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/224/2012 z 21. novembra 2012 (dôkaz č. 6),
- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10 CbPv/18/2012-330 zo 14. marca 2016 (dôkaz č. 7),
- uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 41 Cob/127/2016-355 z 19. mája 2016 (dôkaz č. 8),
- výpis z obchodného registra spoločnosti Flaga, spol. s r. o. (dôkaz č. 9),
- výpis z obchodného registra spoločnosti ECO Energy Service, spol. s r. o. (dôkaz č. 10),
- spoločné oznámenie spoločností FLAGA Progas, spol. s r. o. a PROGAS, spol. s r. o. z 28. septembra 2006 (dôkaz č. 11),
- znalecký posudok č. 2/2014 – stanovenie všeobecnej hodnoty oceníteľných práv k ochranným známkam č. OZ 222351, č. OZ 221889, č. OZ 229219 a č. OZ 222825 (dôkaz č. 12),
- rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0034/2012/P-PE (povolenie č. 2005P 0033) z 26. septembra 2012 (dôkaz č. 13),
- 5 zmlúv o kúpe a predaji skvapalneného plynu a súvisiace nájomné zmluvy o nájme tlakových nádob stabilných (v jednom prípade je súčasťou dodací list na zásobník) z rokov 2000, 2004 a 2005 uzatvorených medzi spoločnosťou PROGAS, spol. s r. o. a rôznymi odberateľmi (dôkaz č. 14),
- 19 faktúr vystavených držiteľom licencie pre rôznych odberateľov v rokoch 2010 až 2015 (dôkaz č. 15),
- 5 zmlúv s odbytovými partnermi o dodávke plynu v tlakových fľašiach z rokov 2001, 2004 a 2006 (dôkaz č. 16),
- 21 faktúr vystavených držiteľom licencie pre rôznych odberateľov v rokoch 2011 až 2014 za dodávky plynu v tlakových fľašiach (dôkaz č. 17),
- fotografie auta, zásobníkov plynu a tlakových fliaš (dôkaz č. 18).

Orgán rozhodujúci o rozklade sa v prvom rade vyjadrí k argumentom majiteľa uvedeným v rozklade, v rámci ktorých nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením predložených dôkazných materiálov o skutočnom používaní napadnutej ochrannéj známky.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že napadnutá ochranná známka nebola používaná vo forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pre účely preukázania skutočného používania sa vyžaduje, aby napadnutá ochranná známka bola používaná v takej forme, v akej je zapísaná v registri ochranných známk, resp. vo forme, ktorá nemení jej rozlišovaciu spôsobilosť. V zmysle rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-194/03 z 23. februára 2006 „*striktný súlad medzi používanou podobou ochrannéj známky a podobou, v akej bola zapísaná, nie je nutný. Znamka sa však môže odlišovať len v zanedbateľných prvkoch a používané označenie a zapísané označenie musia byť široko ekvivalentné*“. Okrem toho platí, že v prípade, ak je ochranná známka používaná spoločne s iným dištinktívnym prvkom, ktorý ale z hľadiska vizuálneho alebo sémantického neovplyvňuje ochrannú známku spôsobom, že by ju nebolo možné vnímať nezávisle, takáto zmena nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej

ochrannej známky. Existujú totiž situácie, keď je ďalší dištinkívny prvok používaný spoločne so zapísanou ochrannou známkou, pričom každé z týchto označení je možné vnímať samostatne ako nezávislé označenie. Ak teda doplnený prvok priamo vizuálne (prekrývanie sa) alebo sémanticky (zmena významu zapísanej ochrannej známky) nezasahuje do zapísanej ochrannej známky, je dôvodné konštatovať simultánne používanie. O takomto súčasnom používaní viacerých označení, resp. pridanom dodatku, je možné

usudzovať aj v danom prípade, kedy pôvodne zapísaná napadnutá ochranná známka **PROGAS**

bola používaná napríklad vo formáte . V prospech uvedeného konštatovania svedčí aj skutočnosť, že majiteľ umiestnil symbol ® priamo za slovné označenie „PROGAS“, čím fakticky vizuálne oddelil napadnutú ochrannú známku od ďalšieho obrazového prvku. Okrem toho, 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 podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade 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.

Majiteľ v rozklade vyjadril nesúhlas s tvrdením prvostupňového orgánu, že dôkaz predložený majiteľom v konaní pred prvostupňovým orgánom, konkrétne tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek, je pre účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky irelevantný, pretože ide o interné údaje majiteľa. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že (interné) ekonomické či štatistické údaje osoby, ktorá má v konaní povinnosť dôkazného bremena, sú vo všeobecnosti akceptovateľné, závisí však od formy, v akej sú úradu predkladané. V danom prípade majiteľ predložil vytlačené samostatné tabuľky bez ďalších údajov odkiaľ tieto informácie pochádzajú, a preto, keďže nie je možné overiť ich hodnotnosť, prvostupňový orgán k nim nemohol prihliadať. Opačná situácia by nastala, ak by majiteľ predložil hodnotné informácie z oficiálneho zdroja, napríklad v podobe výročnej správy organizácie, ročenky a pod. V tomto ohľade orgán rozhodujúci o rozklade považuje postup prvostupňového orgánu za správny.

Vzhľadom na skutočnosť, že orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že používanie označenia, ktoré vyplynulo z dôkazných materiálov predložených v rámci prvostupňového konania, možno považovať za používanie napadnutej ochrannej známky, 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. Keďže táto skutočnosť nebola predmetom posúdenia prvostupňovým orgánom, z dôvodu, aby orgán rozhodujúci o rozklade vlastným posúdením nenahrádzal prvostupňové posúdenie preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky a neodňal tak účastníkom konania možnosť na uplatnenie práva na podanie riadneho opravného prostriedku, teda aby bol naplnený účel odvolacieho konania, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na nové prerokovanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.

Prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi nielen dôkazné materiály predložené majiteľom v rámci prvostupňového konania, ale aj dôkazné materiály predložené spolu s rozkladom. Uvedené dôkazné materiály je potrebné zhodnotiť jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, pričom je potrebné zohľadniť účel dokazovania s ohľadom na ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého bol predmetný návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky uplatnený.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pri posudzovaní rozsahu používania napadnutej ochrannej známky je potrebné mať na pamäti, že účelom inštitútu skutočného používania ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenie na príslušnom trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb. To, či možno preukázané používanie ochrannej známky považovať za skutočné za účelom zachovania práv jej majiteľa k ochrannej známke, je potrebné hodnotiť v každom jednom prípade individuálne so zohľadnením špecifik každého prípadu.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí tvrdil, že dôkazné materiály – zmluvy predložené v rámci prvostupňového konania – neboli uzatvorené majiteľom. Vzhľadom na to, že majiteľ spolu s rozkladom predložil dôkazy, ktoré majú svedčiť o prepojení



dotknutých subjektov, a teda majú podľa majiteľa preukazovať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, je potrebné pri opätovnom hodnotení dôkazných materiálov zohľadniť aj túto skutočnosť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti pripomína, že pri hodnotení dôkazných materiálov je potrebné prihliadať na skutočnosť, že v zmysle § 7c ods. 3 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie jej majiteľom.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať správnym súdom [§ 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok].**

JUDr. Richard Messinger  
predseda  
Úradu priemyselného vlastníctva  
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Mgr. Juraj Lukačka  
Lukačka, s. r. o.  
Tehelná 25  
831 03 Bratislava

II.

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

III.

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