



Banská Bystrica 30. 5. 2019

OZ 196792/II-46-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. augusta 2017 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“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. OZ 196792/I-47-2017 z 3. júla 2017 vo veci návrhu na zrušenie slovnjej ochrannej známky č. 196792 „PROBUGAS“, majiteľa PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 34 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. OZ 196792/I-47-2017 z 3. júla 2017 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 196792/I-47-2017 z 3. júla 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola 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. na základe návrhu čiastočne zrušená slovná ochranná známka č. 196792 „PROBUGAS“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre tovary „železničné vozne s cisternami na prepravu plynu“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 14. marca 2016. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v triede 6, pre tovary „autocisterny na prepravu plynu“ v triede 12 a pre služby v triedach 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navrhovateľ podaný návrh na zrušenie, ktorý sa týkal všetkých zapísaných 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 skutočné používanie napadnutej ochrannej známky bolo preukázané vo vzťahu k tovarom „autocisterny na prepravu plynu“ v triede 12 a všetkým tovarom a službám zapísaným v triedach 6, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V súvislosti s hodnotením predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán uviedol, že dôkazy (údaje o obrate a ziskoch spoločnosti majiteľa v spojitosti s údajmi o množstve predaného a naplneného plynu do fliaš aj zásobníkov, spolu s predloženými zmluvami o nájme zásobníkov, o kúpe a predaji plynu vo fliašach, predaji a dodávkach plynu, ale aj správami o odborných prehliadkach uzavretými a vykonanými pre viaceré subjekty z územia Slovenskej republiky) preukazujú dostatočný rozsah používania tak vo vzťahu k tovarom, ako aj vo vzťahu k službám. Podľa prvostupňového orgánu bolo zrejmé, že cieľom majiteľa vo vzťahu k uvedeným tovarom aj službám bolo reálne vytvárať a udržiavať ich odbyt 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.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „železničné vozne s cisternami na prepravu plynu“ zapísaných v triede 12, prvostupňový orgán konštatoval, že vo vzťahu k nim majiteľ neunesol dôkazné bremeno a relevantným spôsobom nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky 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. ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre tovary „autocisterny“ v triede 12 a všetky tovary a služby zapísané v triedach 6, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Prvostupňové rozhodnutie, ako aj postup prvostupňového orgánu označil za nesprávny a nezákonný.

Navrhovateľ prvostupňovému orgánu vytýkal, že sa nedostatočne vysporiadal s jeho argumentáciou, podľa ktorej majiteľ nemôže akýmkoľvek spôsobom osvedčiť používanie napadnutej ochrannej známky v prípade, ak nie je pôvodcom dotknutých tovarov. Navrhovateľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003, podľa ktorého pod riadnym používaním napadnutej ochrannej známky je potrebné chápať také používanie, ktoré sa nevykonáva symbolicky len na účely zachovania práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Musí ísť o riadne používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobkov. Navrhovateľ zotrval na svojom stanovisku, že pokiaľ majiteľ nie je pôvodcom tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, môže touto ochrannou známkou chrániť len činnosti (služby) poskytované v súvislosti s takýmito tovarmi, v danom prípade napríklad predaj plynu.

Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že predmetom hodnotenia pri preukázaní skutočného používania ochrannej známky nie je fakt, či majiteľ je súčasne výrobcom/pôvodcom daných tovarov, v tomto prípade tlakových nádob, keďže zákon takúto podmienku nestanovuje. Podľa názoru navrhovateľa zákon o ochranných známkach naopak implicitne vyžaduje úmysel používať ochrannú známku na označenie tovarov alebo služieb, ktoré má majiteľ ochrannej známky záujem prostredníctvom nej odlišiť od tovarov alebo služieb iných subjektov.

Navrhovateľ tiež uviedol, že umiestňovanie ochrannej známky na obale tovaru neznamená jej používanie aj vo vzťahu k obalu samotnému. Obzvlášť to platí v prípade predaja a distribúcie plynu, kde sa používa štandardizovaný obal, ktorého vlastnosti sú prísne regulované technickými normami. Navrhovateľ zdôraznil potrebu rozlíšenia medzi možnosťami zápisu ochrannej známky pre jednotlivé tovary a používaním tejto ochrannej známky na obale tovaru. Podľa navrhovateľa mal majiteľ možnosť zapísať si svoju ochrannú známku pre tovar „palivové plyny“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Postup majiteľa, ktorý si zapísal napadnutú ochrannú známku pre tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn, tzn. pre obaly, pretože samotný tovar (plyn), vzhľadom na jeho fyzikálne vlastnosti nie je možné označiť, považoval navrhovateľ za právne neudržateľný a z pohľadu preukázania používania napadnutej ochrannej známky za neobhájiteľný. Podľa navrhovateľa úmyslom majiteľa nikdy nebolo chrániť obal, ale vždy len tovar, a preto samotné označovanie obalu napadnutou ochrannou známkou nemožno považovať za jej riadne používanie vo vzťahu k týmto výrobkom.

Za riadne používanie ochrannej známky označil navrhovateľ napríklad situáciu, keď je ochranná známka zapísaná pre potraviny používané na ich obaloch. Poukázal tiež na to, že ochranné známky zapísané pre sladkosti alebo stavebné výrobky nechránia aj ich obaly ako igelitové vrecia, fólie či celofánové obaly. Navyše v prípadoch sladkostí a stavebných výrobkov ide o špecifické tovary, ktorých pôvod je, vzhľadom na osobitné vlastnosti tovaru, jasne identifikovateľný.

Pre ilustráciu navrhovateľ uviedol tiež príklad používania ochranných známk vo vzťahu k službám, ktoré obyčajne nie je možné označiť ochrannou známkou, a preto sa ochranné známky používajú na dokumentoch alebo listinách. Takéto používanie možno podľa navrhovateľa považovať za riadne, keďže je ťažko predstaviteľné, že by si prihlasovateľ, ktorý poskytuje určitú službu, zapísal svoju ochrannú známku pre tovary – faktúry alebo dodacie listy.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutá ochranná známka sa v celom rozsahu zrušuje.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 29. novembra 2017, označil napadnuté rozhodnutie za právne a vecne správne a dostatočne a presvedčivo odôvodnené. Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne posúdil všetky predložené dôkazy a na základe výsledkov dokazovania vyvodil správny záver. Majiteľ upozornil na to, že navrhovateľ sa snažil správny orgán zavádzať prekrútenými a vykonštruovanými domnienkami.

V súvislosti s argumentom navrhovateľa, že majiteľ musí byť výrobcom/pôvodcom tovarov (tlakových nádob), pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, majiteľ uviedol, že ani v prípade registrácie napadnutej ochrannej známky pre tovar – plyn by majiteľ nebol výrobcom, ale len jeho predajcom a mal by záujem odlišiť predávaný plyn od plynu iných predajcov. Analogicky vo vzťahu k tlakovým nádobám majiteľ nemusí byť ich výrobcom, podstatné je, že má záujem označiť tlakové nádoby, ktoré využíva pri distribúcii plynu, a odlišiť ich od tlakových nádob iných dodávateľov plynu. Dôvodom označovania tlakových nádob napadnutou ochrannou známkou je garancia ich bezpečnosti a kvality a preukázanie vlastníctva tlakových nádob v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z § 85 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o energetike“).

Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľa na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* z 11. marca 2003, majiteľ uviedol, že výklad navrhovateľa je príliš extenzívny, neprípustný a nezákonný, keďže jeho dôsledkom by bolo, že by ochranné známky mohli využívať len výrobcovia, ktorí zároveň tovary aj predávajú. Zaručenie identity pôvodu tovaru neznamená, že majiteľ ochrannej známky musí byť aj jeho výrobcom. V danom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky jej používaním vo vzťahu k tlakovým nádobám garantuje spotrebiteľom dodržiavanie technických požiadaviek a ďalších zákonných povinností pri distribúcii, preprave alebo skladovaní plynu v tlakových nádobách.

Majiteľ nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa, že jeho záujmom je označenie plynu a nie samotných obalov. Zdôraznil, že vzhľadom na povahu a skupenstvo plynu je nutné ho prepravovať a skladovať v tlakových nádobách, ktoré musia spĺňať technické a zákonné požiadavky. Majiteľ má záujem napadnutou ochrannou známkou chrániť tlakové nádoby, ktoré sa snaží odlišiť od tlakových nádob iných dodávateľov plynu. Dôkazom sú správne konania iniciované majiteľom, ako aj prebiehajúce súdne konanie sp. zn. 16 CbPv/2/2015 vedené proti navrhovateľovi na Okresnom súde Banská Bystrica o ochranu proti nekalej súťaži a ochranu práv majiteľa.

Majiteľ zdôraznil, že umiestnením napadnutej ochrannej známky na tlakovej nádobe, t. j. jej skutočným používaním, plní aj svoje iné zákonné povinnosti (napr. povinnosť označovať obal s nebezpečnou látkou názvom jej dodávateľa). Táto skutočnosť nemôže byť posudzovaná v neprospech majiteľa.

Na záver majiteľ konštatoval, že v konaní predložil množstvo listinných dôkazov (reklamné a propagačné materiály, účtovné a daňové doklady, zmluvy, súdne rozhodnutia, fotografie, správy o odborných skúškach, interné databázy, návody na obsluhu a pod.), ktoré preukazujú skutočné používanie napadnutej ochrannej známky v rozhodnom období pre všetky zapísané tovary a služby, s výnimkou tovaru „*železničné vozne s cisternami na prepravu plynu*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ zároveň upozornil, že všetky argumenty navrhovateľa uvedené v rozklade sa týkali len zapísaných tovarov „*tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn*“ v triede 6, a teda navrhovateľ rozkladom nespochybnil záver prvostupňového orgánu o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k ostatným tovarom a službám zapísaným v triede 12, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil ako zákonné a správne a rozklad v celom rozsahu zamietol.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 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 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 konania 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. 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.

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.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 196792 „PROBUGAS“, majiteľa PROBUGAS, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, s právom prednosti od 5. marca 2001, bola 11. októbra 2001 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn“ v triede 6, „autocisterny, železničné vozne s cisternami na prepravu plynu“ v triede 12 a služby „montáž, opravy plynových zariadení“ v triede 37, „plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ v triede 39 a „kontrola plynových zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, ktoré viedlo k tomu, že prvostupňový orgán túto ponechal v platnosti pre tovary „autocisterny“ v triede 12 a všetky tovary a služby zapísané v triedach 6, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o tú časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre tovary „železničné vozne s cisternami na

prepravu plynu“ zapísané v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti prvostupňového rozhodnutia navrhovateľ nenamietal, a keďže odvolací orgán je podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, táto časť napadnutého rozhodnutia nebude predmetom preskúmania orgánom rozhodujúcim o rozklade.

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 znáмок 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 znáмок (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 znáмок 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 odbyt 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 územia Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s požiadavkou na skutočné používanie 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 14. marca 2016. 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 14. marca 2011 do 14. marca 2016.

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

- účtovné uzávierky spoločnosti PROBUGAS, a. s., z rokov 2015 a 2014 (dôkaz č. 1 a 2),
- materiály spoločnosti PROBUGAS, a. s., konkrétne Výročnú správu za rok 2013, Správu dozornej rady pre akcionára o preskúmaní ročnej Účtovnej uzávierky za rok 2013, Účtovnú uzávierku a Správu nezávislého audítora za rok 2013 (dôkaz č. 3),
- rozsudky Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/6/2006-354, č. k. 10CbPv/5/2006-344, č. k. 10CbPv/5/2006-402 a č. k. 10CbPv/5/2006-453 (dôkaz č. 4 a 8),
- vyobrazenie tlakových nádob (fliaš) a tlakových zariadení (zásobníky, cisterny; dôkaz č. 5 a 6),
- správy z odbornej prehliadky/skúšky tlakového zariadenia (dôkaz č. 7, 9, 10),
- zmluvy o nájme zásobníka a o kúpe a predaji plynu (dôkaz č. 11),
- výkazy o počte montáží plynomerov za obdobie 10/2015 – 6/2016 a o počte vykonaných servisných opráv za obdobie 11/2013 – 6/2015 (dôkazy č. 12 a 13),
- povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2014R 0016 z 31. októbra 2014 (dôkaz č. 14),
- ukážku ochrannej fólie (dôkaz č. 15),
- prehľady o objeme naplneného plynu do fliaš za obdobie 1/2016 – 05/2016 a o objeme predaného plynu vo fľašiach a do zásobníkov za obdobie 1/2011 – 5/2016 (dôkaz č. 16 a 17),
- informáciu o výsledku správneho konania vydanú Slovenskou obchodnou inšpekciou z 12. augusta 2015 (dôkaz č. 18),
- list navrhovateľa (Odpoveď na výzvu) z 23. apríla 2013 určený majiteľovi (dôkaz č. 19),
- Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/2/2015-74 a Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 41 Cob 124/2015-91 (dôkaz č. 20),
- Znalecký posudok č. 08/2002 „Trhové ocenenie slovnej ochrannej známky „PROBUGAS“ z októbra 2002 (dôkaz č. 21),
- technickú príručku pre projekčné a montážne firmy (dôkaz č. 22),
- zmluvy o nájme zásobníka a o kúpe a predaji plynu s prílohami, dodacím listom a faktúrami (dôkaz č. 23),
- zmluvy o kúpe a predaji plynov v tlakových oceľových fľašiach spolu s dodacími listami a faktúrami (dôkaz č. 24),
- faktúry za horákovú súpravu, servisnú opravu z roku 2014 (dôkaz č. 25),
- návody na obsluhu a inštaláciu mobilných teplovzdušných agregátov, plynových grilov a exteriérového infražiariča (dôkaz č. 26),
- fotografiu cisterny (dôkaz č. 27),
- propagačné materiály (dôkaz č. 28).

Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov dospel k záveru, že majiteľ v konaní preukázal, že v relevantnom období používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k zapísaným tovarom „autocisterny“ v triede 12 a všetkým tovarom a službám zapísaným v triedach 6, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že z podaného rozkladu vyplýva, že navrhovateľ v zásade nespochybnil samotné prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie dôkazných materiálov a z nich vyplývajúci záver, že tieto dôkazné materiály svedčia o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky pre časť zapísaných tovarov a služieb. Rozklad sa opiera o dva hlavné argumenty navrhovateľa uvedené už aj v konaní pred prvostupňovým orgánom, a to ad 1) že majiteľ nemôže osvedčiť používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary, ktorých nie je pôvodcom/výrobcom, a ad 2) že umiestňovanie ochrannej známky na obale tovaru, v ktorom je tento tovar predávaný/distribúovaný, neznamená jej používanie aj vo vzťahu k samotnému obalu. Z rozkladu navrhovateľa je teda zrejmé, že nesúhlasil

s posúdením predmetného návrhu špecificky vo vzťahu k zapísaným tovarom „tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že zákon o ochranných známkach pri používaní ochranných znáмок nestanovuje podmienku, že majiteľ musí byť zároveň pôvodcom/výrobcom tovarov. Vysvetlil, že 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.

Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že z dôkazov predložených v konaní bolo zistené, že majiteľ zabezpečuje dodávanie plynu vo fľašiach a tlakových nádobách, resp. prepravu plynu v autocisternách, ktoré sú označené napadnutou ochrannou známkou a poskytuje ich tretím osobám, pričom súčasne zabezpečuje ich plnenie plynom. Tiež bolo zistené, že tlakové nádoby na uskladnenie a prepravu plynu musia spĺňať určité podmienky stanovené normami aj zákonom (napr. zákon o energetike), pričom zákon určuje aj to, že prevádzkovateľ zariadenia na plnenie tlakových nádob je povinný plniť skvapalnený plynný uhl'ovodík len do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám a zároveň ho plniť do vlastných tlakových nádob alebo do cudzích len s písomným súhlasom ich vlastníka. Aj uvedená zákonná podmienka teda jasne poukazuje na fakt, že cieľom majiteľa je nielen dodávať plyn v akýchkoľvek tlakových nádobách, ale že jeho reálnym cieľom je a musí byť aj vytváranie podielu na relevantnom trhu pre tovary – tlakové nádoby, pretože len takým spôsobom môže zabezpečovať dodávky plynu. Zákazníci, ale aj ďalšie tretie osoby sú tak prostredníctvom označenia tlakových nádob napadnutou ochrannou známkou informovaní o tom, že ide o tovary majiteľa, čím je zaručená aj vo vzťahu k tovarom tlakové nádoby identifikačná a predovšetkým rozlišovacia funkcia, čo je základným predpokladom používania ochrannej známky ako takej.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto odôvodnením plne stotožňuje a na doplnenie uvádza nasledovné. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že konštatovanie prvostupňového orgánu, že napadnutá ochranná známka bola používaná priamo na tlakových nádobách, fľašiach a zásobníkoch určených na plyn, ktoré dodával majiteľ tretím osobám, nebolo navrhovateľom spochybnené. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že používanie ochrannej známky je potrebné vnímať z pohľadu relevantného spotrebiteľa (v danom prípade odoberateľa plynu), tzn. je potrebné zodpovedať otázku, či si spotrebiteľ, na základe používania, ktoré majiteľ v konaní dôkaznými materiálmi preukázal, môže spojiť tovary – tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn – s majiteľom ochrannej známky. V danom prípade je potrebné prihliadnuť na špecifickú situáciu na trhu, keď plyn (ako tovar) je možné distribuovať buď vo fľašiach alebo do zásobníkov. Plyn je teda neoddeliteľne spojený s obalmi, v ktorých je dodávaný koncovým spotrebiteľom. Nie je pritom podstatné, či majiteľ dotknuté tovary priamo vyrába, predáva alebo ich len prenájma. Spotrebiteľ nebude pátrať po tom, či majiteľ fľaše alebo zásobníky na plyn aj vyrába. V prípade, ak si objedná plyn od majiteľa, vždy automaticky (v závislosti od objednaného množstva), dostane k dispozícii (formou predaja alebo prenájmu) buď fľašu alebo zásobník od majiteľa. Keďže fľaše a zásobníky sú označené napadnutou ochrannou známkou, spotrebiteľia vnímajú nielen plyn, ale aj tlakovú nádobu, do ktorej sa plyn plní, ako súčasť ponuky majiteľa. Okrem toho je na trhu bežné, že pri kúpe plynu, a to platí najmä v prípade fliaš, tieto zostávajú majetkom spotrebiteľa.

Navrhovateľ sa v tejto súvislosti odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 *Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV* z 11. marca 2003, podľa ktorého sa riadnym používaním napadnutej ochrannej známky chápe také používanie, ktoré sa nevykonáva symbolicky len na účely zachovania práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Musí ísť o riadne používanie, ktoré je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobkov. Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľa na predmetný rozsudok, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že najmä z uvedenej druhej vety navrhovateľ nesprávne odvodil, že majiteľ ochrannej známky môže preukázať skutočné používanie napadnutej ochrannej známky iba pre tovary, ktoré pochádzajú od majiteľa, teda doslova, že majiteľ musí byť pôvodcom tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, 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.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že umiestňovanie ochrannej známky na obale tovaru, v ktorom je tento tovar predávaný/distribúovaný, neznamená jej používanie aj vo vzťahu k samotnému obalu. Poukázal pritom na podobnú prax v prípade (rôznych plastových alebo igelitových) obalov sladkostí alebo stavebných výrobkov, ktoré zvyčajne nie sú chránené ochrannými známkami. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedenými argumentmi navrhovateľa uvádza nasledovné.

Ako bolo uvedené vyššie, pri posudzovaní skutočného používania ochrannej známky je potrebné vždy prihliadať na špecifickú situáciu na trhu s dotknutými tovarmi alebo službami. Príklad, ktorý uviedol v rozklade navrhovateľ, sa od predmetného prípadu výrazne odlišuje, a to tým, ako sú vnímané obaly dotknutých výrobkov (na jednej strane plyn, na druhej strane sladkosti alebo stavebné výrobky) relevantnými spotrebiteľmi. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že pokiaľ obaly sladkostí alebo stavebných výrobkov spotrebiteľia vnímajú ako jednorazový produkt a po odbalení tovaru obal samotný zvyčajne vyhodia ako nepotrebný, v prípade fliaš a zásobníkov na plyn, tieto buď zostávajú majetkom odberateľa alebo sa vracajú predajcovi na ďalšie naplnenie. Vzhľadom na to, že obal sladkostí alebo stavebných materiálov je prakticky bezcenný, nemá pre výrobcov sladkostí alebo stavebných materiálov zmysel si tieto obaly osobitne chrániť. To však nie je prípad fliaš alebo zásobníkov na plyn, ktoré svojou povahou umožňujú opakované použitie, pričom bez nich by nebolo možné plyn zákazníkom ani dodať, a teda tieto fľaše a zásobníky bude v tomto prípade spotrebiteľ vnímať ako neoddeliteľnú súčasť pri dodávkach plynu.

Navrhovateľ v rozklade uvádzal hypotetické príklady, kedy má byť ochranná známka chránená pre konkrétne tovary alebo služby a kedy nie, resp. uviedol, že majiteľ mal možnosť zaregistrovať si napadnutú ochrannú známku pre tovar „palivové plyny“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúvanom prípade nie je predmetom posúdenia skutočnosť, vo vzťahu k akým tovarom si majiteľ mal alebo nemal napadnutú ochrannú známku zapísať do registra, ale predmetom hodnotenia je skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, pričom pri takomto posúdení je potrebné vždy prihliadať na osobitosti používania jednotlivých tovarov a služieb na trhu. Pokiaľ ide o rozsah tovarov a služieb, pre ktorý je napadnutá ochranná známka zapísaná v registri, orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že je výlučne na majiteľovi ochrannej známky, pre aký rozsah tovarov a služieb uzná za vhodné, s ohľadom na svoje potreby vyplývajúce z jeho obchodnej činnosti a obchodné zvyklosti na trhu, chrániť si svoju ochrannú známku.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, že preukazovanie používania ochrannej známky zapísanej pre služby je možné prostredníctvom faktúr alebo iných obchodných listín, čo ale neznamená, že si prihlasovateľ zapíše takúto ochrannú známku pre faktúry alebo dodacie listy, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Aj keď s uvedeným tvrdením navrhovateľa možno súhlasiť, orgánu rozhodujúcemu o rozklade nie je zrejmé, akým spôsobom uvedený príklad súvisí s predmetnou vecou, keďže ide o úplne odlišné skutkové okolnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti na doplnenie uvádza, že v prípade posudzovania používania ochrannej známky sa predpokladá, že zapísané tovary alebo služby budú poskytované tretím osobám, čo je v prípade napadnutej ochrannej známky bezpochyby splnené, keďže táto sa používa priamo na zapísaných tovaroch (tlakových nádobách, fľašiach a zásobníkoch na plyn), ktoré sú dodávané odberateľom, resp. v ktorých majiteľ dodáva pre odberateľov plyn. Skutočnosť, že tieto nádoby slúžia ako obal na prepravu plynu, nemôže byť posudzovaná v neprospech majiteľa.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade tlakových nádob, fliaš a zásobníkov na plyn ide o špecifické tovary, ktoré v prípade označenia napadnutou ochrannou známkou budú spotrebiteľia vnímať ako tovary pochádzajúce od majiteľa. Vzhľadom na to, že majiteľ v konaní preukázal používanie napadnutej ochrannej známky priamo na fľašiach a zásobníkoch na plyn, t. j. tlakových nádobách, teda je dôvodné vychádzať z toho, že aj vo vzťahu k týmto tovarom napadnutá ochranná známka plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlišiť tovary ňou označené, v tomto prípade nielen plyn, ale aj fľaše a zásobníky, od tovarov iného subjektu, je nutné takéto používanie uznať vo vzťahu k samotným obalom – tlakovým nádobám, fľašiam a zásobníkom v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o ostatné tovary a služby, pre ktoré napadnutá ochranná známka na základe prvostupňového rozhodnutia zostala v platnosti, navrhovateľ v rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktorými by napadol alebo spochybnil záver prvostupňového orgánu o skutočnom používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu

k nim, a preto nie je dôvodné s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach v tejto časti napadnuté rozhodnutie preskúmať.

Prvostupňový orgán preto podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade rozhodol správne, keď konštatoval, že majiteľ relevantným spôsobom preukázal, že napadnutá ochranná známka bola v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach predmetom skutočného používania vo vzťahu k zapísaným tovarom „tlakové nádoby, fľaše a zásobníky na plyn“ v triede 6, „autocisterny na prepravu plynu“ v triede 12 a službám „montáž, opravy plynových zariadení“ v triede 37, „plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ v triede 39 a „kontrola plynových zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou. Na tomto základe 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 je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

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

II.
PROBUGAS, a. s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava