



Banská Bystrica 30. 5. 2019


OZ 229218/II-47-2019

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. júna 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 229218/I-40-2017 z 26. mája 2017 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 229218, majiteľa Flaga GmbH, Flaga StraÙe 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, v konaní zastúpeného spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 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 229218/I-40-2017 z 26. mája 2017 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. OZ 229218/I-40-2017 z 26. mája 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 obrazová ochranná známka č. 229218 „“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre všetky tovary zapísané v triedach 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 26. februára 2016. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary a služby v triedach 4, 6, 37 a 39 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 a službám v triedach 4, 6, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka ostatných zapísaných tovarov v triede 9 a 16, 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. V súvislosti s hodnotením predložených dôkazných materiálov prvostupňový orgán uviedol, že majiteľ preukázal, že kontinuálne, dlhodobo a reálne dodával pod napadnutou ochrannou známkou skvapalnený plyn vo fľašiach a do zásobníkov. Z dôkazných materiálov bolo zrejmé, že cieľom majiteľa bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť fľaš a zásobníkov na skvapalnený plyn a súvisiacich plynových armatúr, a to súčasne s dodávkami plynu na relevantnom trhu v Slovenskej republike. Prvostupňový orgán zároveň považoval za preukázané používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám prenájmu

zásobníkov na skvapalnený plyn, ich plnenia, konštrukcie, inštalácie, kontroly a údržby, a tiež vo vzťahu k plneniu tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre tovary a služby v triedach 4, 6, 37 a 39 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 tiež uviedol, že umiestňovanie ochrannej známky na obale tovaru neznamena 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. Analogicky poukázal na situáciu v prípade ochranných známk zapísaných pre sladkosti alebo stavebné výrobky, ktoré nechrania 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. Ešte viac porovnateľným prípadom s predmetnou vecou je podľa navrhovateľa distribúcia tovarov v železničných vagónoch. Označenie vagónov ochrannou známkou dopravcu nepokrýva používanie tejto ochrannej známky vo vzťahu k vagónom samotným a ani k tovarom prostredníctvom nich distribuovaných. Používanie ochrannej známky v takomto prípade môže chrániť len poskytovanie prepravných služieb.

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 sa vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 20. októbra 2017, stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, podľa ktorého predmetom hodnotenia pri preukázaní skutočného používania ochrannej známky nie je fakt, či majiteľ ochrannej známky je súčasne aj výrobcom či pôvodcom daných tovarov. Zákon takúto podmienku pri používaní ochranných známk nestanovuje. Tvrdenie navrhovateľa, že majiteľ nemôže osvedčiť používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary, ktorých nie je pôvodcom, označil majiteľ za účelové a rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV z 11. marca 2003, na ktorý sa odvolal navrhovateľ, za nesúvisiaci so skutkovou a právnou situáciou, z ktorej vychádzalo napadnuté rozhodnutie.

Za účelové a irelevantné označil majiteľ aj poukazy navrhovateľa na prax v oblasti iných tovarov, a to sladkostí a stavebných výrobkov, pričom upozornil na to, že navrhovateľ neuviedol žiadny konkrétny prípad, kedy by rozhodnutím úradu bola zrušená ochranná známka pre takýto druh tovaru.

Pokiaľ ide o argument navrhovateľa, v ktorom sa odvolával na analógiu predmetného prípadu s distribúciou tovaru v železničných vagónoch, majiteľ uviedol, že ani v tomto prípade navrhovateľ svoje tvrdenia nepodložil relevantnou judikatúrou, a preto tvrdenie navrhovateľa označil za účelové a bez akejkoľvek právnej sily.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

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 obrazová ochranná známka č. 229218 majiteľa Flaga GmbH, Flaga StraÙe 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, s právom prednosti od 10. júna 2010, bola 16. februára 2011 zapísaná do registra ochranných známk 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, plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ v triede 37 a „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:



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 známkov 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 navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predmetného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky, ktoré viedlo k tomu, že prvostupňový orgán túto ponechal v platnosti pre všetky tovary a služby zapísané v triedach 4, 6, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o tú časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán napadnutú ochrannú známku zrušil pre tovary zapísané v triede 9 a 16 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 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 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 26. februára 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 26. februára 2011 do 26. februára 2016.

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

- nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami (dôkazy č. 1, 2, 5 – 11, 13, 15b, 17, 18, 24a, 25),
- kúpne zmluvy a zmluvy o dodávke s príslušnými faktúrami (dôkazy č. 15a, 24b, 26b),
- komisionárske zmluvy s príslušnými faktúrami (dôkazy č. 3 a 4),
- zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach s príslušnými faktúrami (dôkazy č. 12, 16, 19 – 22, 27 – 33),
- mandátnu zmluvu (dôkaz č. 23),
- zmluvy o údržbe (dôkazy č. 11, 13 – 15c, 24, 37 – 39),
- zmluvy o reklame a o poskytnutí reklamnej plochy (dôkazy č. 34, 35, 36),
- Znalecký posudok č. 2/2014 „Stanovenie všeobecnej hodnoty oceníteľných práv k ochranným známkam č. OZ 22351, 221889, 229219, 222825“ (dôkaz č. 40),
- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek (FLAGA, Flaga Progas, Flaga Slovplyn, Progas; dôkaz č. 41),
- screenshoty z webovej stránky [www.flaga.sk](http://www.flaga.sk) (dôkaz č. 42).

Majiteľ zároveň odkázal aj na dôkazné materiály predložené v súdežnom konaní o návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 229217, ktoré podľa majiteľa preukazujú aj používanie napadnutej ochrannej známky.

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 a službám v triedach 4, 6, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že z podaného rozkladu vyplynulo, 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 uvedeného je zrejmé, že navrhovateľ nesúhlasil s posúdením návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky špecificky vo vzťahu k zapísaným tovarom „zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže iba tieto tovary predstavujú v rámci zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka v registri, obaly, v ktorých je distribuovaný plyn a súčasne ide o tovary, ktoré sú regulované technickými normami.

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, ktoré sú označené napadnutou ochrannou známkou, poskytuje ich ako súčasť dodávky plynu, zákazníci sú teda informovaní o tom, že ide o fľašu aj plyn majiteľa, ktorý im tak garantuje určitý štandard, a napadnutá ochranná známka tak bezpochyby aj vo vzťahu k fľašiam plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlišiť tovary, v tomto prípade nielen plyn, ale aj fľašu od tovarov iného subjektu. Čo sa týka zásobníkov plynu, prvostupňový orgán zaujal obdobný postoj, pretože v konaní z predložených dôkazov vyplynulo, že majiteľ pri nájme zásobníkov a dodávkach plynu zabezpečuje aj dovoz a dopravu zásobníkov a ďalšie služby. Zásobníky sú pritom označené napadnutou ochrannou známkou, majiteľ ich poskytuje tretím osobám ako tovar súvisiaci s ďalším produktom – plynom, teda spotrebiteľ vníma, že ide o produkt majiteľa, ktorý mu ním garantuje určité vlastnosti a napadnutá ochranná známka tak bezpochyby aj vo vzťahu k zásobníkom plní svoju základnú funkciu.

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 fľašiach a zásobníkoch určených na skvapalnený 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 – fľaše a zásobníky na plyn – s majiteľom napadnutej 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 prenajíma. 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 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 fľaš, 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 pôsobivosť 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/distribuovaný, 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. Ešte viac podobným je podľa navrhovateľa príklad označovania železničných vagónov, kedy označenie vagónov ochrannou známkou dopravcu nepokrýva jej používanie aj vo vzťahu k vagónom samotným, ani vo vzťahu k tovarom, ktoré sú prostredníctvom vagónov distribuované. 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. Príklady, ktoré uviedol v rozklade navrhovateľ, sa od predmetného prípadu výrazne odlišujú, 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 spotrebiteľ vníma ako jednorazový produkt a po odbalení tovaru obal samotný zvyčajne vyhodí 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.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí ani s poukazom navrhovateľa na údajnú analógiu predmetného prípadu so železničnými vozňami. Navrhovateľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade porovnáva dve veľmi odlišné skupiny tovarov, ktoré sa vyznačujú veľmi špecifickým spôsobom použitia na trhu. Odlišnosť opäť spočíva v tom, ako tovary (fľaše a zásobníky na plyn vs. železničné vozne) vníma spotrebiteľská verejnosť. Zatiaľ čo fľaše a zásobníky na plyn spotrebiteľ vníma ako súčasť ponuky predajcu/dodávateľa plynu, pričom tieto častokrát zostávajú majetkom odberateľa, neplatí to v prípade železničných vagónov, kedy je vylúčené, aby zákazník nakúpil prepravovaný tovar spolu s vagónom.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje príklady uvedené navrhovateľom za účelové a irelevantné a konštatuje, že v prípade fliaš a zásobníkov na skvapalnený 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, 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 nielen vo vzťahu k tovarom „*skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4, ale aj vo vzťahu k samotným obalom – 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 „*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 a službám „*konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn, plnenie tlakových nádob, fliaš a zásobníkov plynými*

*médiami, propánom, butánom a ich zmesami“ v triede 37 a „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn“ v triede 39 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.  
inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o.  
Palisády 50  
811 06 Bratislava