



Banská Bystrica 30. 5. 2019
OZ 222351/II-48-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. mája 2016 majiteľom Flaga GmbH, Flaga Straße 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 2100-2007/OZ 222351/I-33-2016 z 18. apríla 2016 vo veci návrhu na zrušenie obrazovej ochrannej známky č. 222351 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. 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 rozhodnutie zn. POZ 2100-2007/OZ 222351/I-33-2016 z 18. apríla 2016 mení takto:

ochranná známka č. 222351 sa zrušuje pre tovary „plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn“ v triede 6, „meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia“ v triede 9 a „tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „skvapalnený plyn, skvapalnený plyn vo fľašiach“ v triede 4, „zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn“ v triede 6 a pre 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.

Čiastočné zrušenie ochrannej známky je podľa § 34 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov účinné od 18. marca 2015.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2100-2007/OZ 222351/I-33-2016 z 18. apríla 2016 (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 na základe návrhu čiastočne zrušená obrazová ochranná známka č. 222351 „



SLOVFLYN“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre tovary „skvapalnený plyn vo fľašiach“ v triede 4 a pre všetky tovary a služby zapísané v triedach 6, 9, 16 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to s účinnosťou od 18. marca 2015. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „skvapalnený plyn“ v triede 4 a pre služby v triede 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 majiteľ v konaní preukázal, že v relevantnom období používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k službám „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn*“ v triede 39 a zároveň v súvislosti s tovarom „*skvapalnený plyn*“ v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorý majiteľ dodával tretím osobám. Podľa prvostupňového orgánu bolo možné z predložených dôkazných materiálov jednoznačne vyvodiť, že išlo o verejné používanie napadnutej ochrannej známky, ktorého cieľom bolo zabezpečiť odbyt spomenutých tovarov a služieb majiteľa. Preukázané používanie nebolo iba symbolické za účelom udržania si práv k ochrannej známke. Čo sa týka ostatných tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, 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 ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Proti tomuto rozhodnutiu, konkrétne proti časti rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán čiastočne zrušil napadnutú ochrannú známku, 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 používaná na území Slovenskej republiky vo veľkom rozsahu, pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, 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 aj „držiteľ licencie“), napadnutú ochrannú známku v rozhodnom období skutočne používal pre svoje tovary a služby, najmä prenájom zásobníkov a predaj plynu do nich, údržba zásobníkov, predaj plynu v tlakových nádobách 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 voči nemu. 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 zákazníkom 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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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 známk 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. Majiteľ nesúhlasil 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 zapísaným v triedach 4 a 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že dôkaznými materiálmi nebolo preukázané používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „zásobníky na skvapalnený plyn“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zo zmlúv predložených v konaní podľa majiteľa vyplýva poskytnutie služby prenájmu zásobníkov, čo zahŕňa aj samotný tovar – zásobník označený napadnutou ochrannou známkou.

Ďalej majiteľ uviedol, že v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 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. Jedným z týchto dôkazov je Znalecký posudok č. 2/2014 vypracovaný súdnym znalcom z odboru priemyselnej vlastníctvo, ktorý sa týkal aj napadnutej ochrannej známky a v ktorom sa o. i. uvádza, že „*Používanie ochrannej známky je mimoriadne rozšírené v relevantnej časti verejnosti, a teda medzi spotrebiteľmi je možné predmetné označenie považovať za známe,*

pôsobiace na trhu od roku 1995, najmä v oblasti dodávania skvapalneného plynu, pre vykurovanie a ohrev rodinných domov aj podnikateľských subjektov. Taktiež v širokej škále tlakových fliaš s propánom a propánbutánom. Prevádzkuje sieť 21 vlastných LPG čerpacích staníc po celom Slovensku a LPG zásobuje viac ako 80 čerpacích staníc“. Uvedený znalecký posudok podľa majiteľa jednoznačne preukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky počas rozhodného obdobia, a to pre všetky tovary a služby, pre ktoré prvostupňový orgán túto ochrannú známku zrušil.

Ďalším z dôkazov predložených majiteľom spolu s rozkladom boli oprávnenia na podnikanie v energetike v zmysle § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2005P 0033 je majiteľ oprávnený poskytovať činnosti: výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhl'ovodíka. Ďalší dôkaz – potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, je dokladom o oprávnení podnikat' pri činnostiach: predaj skvapalneného plynného uhl'ovodíka v tlakových nádobách, predaj skvapalneného plynného uhl'ovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhl'ovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob, preprava skvapalneného plynného uhl'ovodíka v tlakových nádobách. Uvedené oprávnenia podľa majiteľa nepriamo v spojení s ostatnými dôkaznými materiálmi preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4 a „*zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ tiež predložil zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach a preberací protokol o dodaných tlakových nádobách, ktoré podľa jeho názoru preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4 a „*fľaše na skvapalnený plyn*“ v triede 6 a zmluvy o údržbe zásobníkov spolu s faktúrami, ktoré podľa majiteľa preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*zásobníky na skvapalnený plyn*“ v triede 6 a zapísaným tovarom a službám v triedach 16 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Súčasťou rozkladu bola aj fotodokumentácia, z ktorej je podľa majiteľa zrejmé používanie napadnutej ochrannej známky na prevádzkach, automobiloch, zásobníkoch a tlakových nádobách.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že 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. 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.

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. 222351 majiteľa Flaga GmbH, Flaga StraÙe 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, s právom prednosti od 15. novembra 2007, bola 12. augusta 2008 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“ 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:



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 majiteľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením predložených dôkazov o používaní napadnutej ochrannej známky, ktoré viedlo k jej čiastočnému zrušeniu pre tovary „*skvapalnený plyn vo fľašiach*“ v triede 4 a všetky tovary a služby zapísané v triedach 6, 9, 16 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň s cieľom preukázať používanie napadnutej ochrannej známky aj pre tieto tovary a služby majiteľ spolu s rozkladom doložil nové dôkazné materiály. Pokiaľ ide o tú časť napadnutého rozhodnutia, ktorou prvostupňový orgán ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti pre tovary „*skvapalnený plyn*“ v triede 4 a služby „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti tejto časti prvostupňového rozhodnutia majiteľ nenamieta, a keďže v zmysle § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach je odvolací orgán pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, orgán rozhodujúci o rozklade nebude túto časť napadnutého rozhodnutia preskúmať.

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 odlišil 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 Súdného dvora EÚ vo veci C-40/01 Anul 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 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:

- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 20011/06 z 19. mája 2006 (dôkaz č. 1),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 20002/06 z 13. januára 2006 (dôkaz č. 2),
- reklamné prospekty (dôkaz č. 3 a 4),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 25012/99 zo 7. decembra 1999 s dodatkami (dôkaz č. 5),
- kúpnu zmluvu a zmluvu o dodávke č. 25021/00 z 27. decembra 2000 s dodatkom ku kúpnej a dodacej zmluve z 20. augusta 2003 (dôkaz č. 6),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 25004/01 zo 4. apríla 2001 (dôkaz č. 7),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 20040/99 z 18. júna 1999 (dôkaz č. 8),
- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o dodávke č. 95005/02 z 13. januára 2010 (dôkaz č. 9),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 50009/02 z 21. februára 2002 (dôkaz č. 10),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 14003/05 z 28. februára 2005 (dôkaz č. 11),
- nájomnú zmluvu a zmluvu o dodávke č. 25006/99 z 3. novembra 1999 (dôkaz č. 12),
- tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivých značiek (dôkaz č. 14),
- fotografie čerpacích staníc (dôkaz č. 15).

Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia uvedených dôkazných materiálov dospel k záveru, že majiteľ v konaní preukázal, že v relevantnom období používal napadnutú ochrannú známku vo vzťahu k službám „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn“ v triede 39 a zároveň v súvislosti s tovarom „skvapalnený plyn“ v triede 4, ktorý majiteľ dodával tretím osobám. Podľa prvostupňového orgánu bolo možné z predložených dôkazných materiálov jednoznačne vyvodit', že išlo o verejné používanie napadnutej ochrannej známky, ktorého cieľom bolo zabezpečiť odbyt spomenutých tovarov a služieb majiteľa. Preukázané používanie nebolo iba symbolické za účelom udržania si práv k ochrannej známke. Čo sa týka ostatných tovarov a služieb, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná, 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 o ochranných známkach ani nepoukázal na žiadne oprávnené dôvody jej nepoužívania, a preto pre tieto tovary a služby bola napadnutá ochranná známka zrušená.

Majiteľ sa v podanom rozklade nestotožnil so záverom prvostupňového rozhodnutia o čiastočnom zrušení napadnutej ochrannej známky a tvrdil, že napadnutú ochrannú známku používal v rozhodnom období pre všetky tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri. V reakcii na rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorý ponechal napadnutú ochrannú známku v platnosti len pre tovary „skvapalnený plyn“ v triede 4 a služby „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predložil v rozklade nové dôkazné materiály, konkrétne:

- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10CbPv/18/2012-66 z 9. septembra 2012 (dôkaz č. 16),
- uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica sp. zn. 43Cob/224/2012 z 21. novembra 2012 (dôkaz č. 17),
- uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10 CbPv/18/2012-330 zo 14. marca 2016 (dôkaz č. 18),
- uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 41 Cob/127/2016-355 z 19. mája 2016 (dôkaz č. 19),
- znalecký posudok č. 2/2014 – stanovenie všeobecnej hodnoty oceneniteľných práv k ochranným známkam č. OZ 222351, č. OZ 221889, č. OZ 229219 a č. OZ 222825 (dôkaz č. 20),
- rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0034/2012/P-PE (povolenie č. 2005P 0033) z 26. septembra 2012 (dôkaz č. 21),
- zmluvu o dodávkach FLAGA plynu vo fľašiach č. 44164/05 z 10. mája 2005 (dôkaz č. 22),
- preberací protokol k nájomnej zmluve z 26. apríla 2005 (dôkaz č. 23),
- zmluvu o dodávkach FLAGA plynu vo fľašiach č. 44195/05 z 1. augusta 2005 (dôkaz č. 24),
- 4 nájomné zmluvy a zmluvy o dodávke (zásobníka na skvapalnený plyn) uzatvorené v rokoch 2000 až 2003 na obdobie 15 rokov (dôkaz č. 25),
- 4 zmluvy o údržbe (zásobníka a k tomu prináležiacich armatúr) uzatvorené v rokoch 2000 až 2003 na dobu neurčitú (dôkaz č. 26),
- 12 faktúr vystavených v rokoch 2010 až 2012 držiteľom licencie za servisné služby na zásobníku (dôkaz č. 27),
- fotografie auta, zásobníkov plynu a tlakových fliaš, na ktorých je vyobrazená napadnutá ochranná známka (dôkaz č. 28).

Čo sa týka rozsahu používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že ustanovenie § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach predpokladá používanie ochrannej známky v spojení s tovarmi alebo službami. Pri posudzovaní podmienky skutočného používania je pritom potrebné zohľadniť osobitosti a špecifiká používania každého tovaru alebo služby na trhu. Vo všeobecnosti možno za skutočné používanie ochrannej známky uznať také označovanie tovarov a služieb, v prípade ktorého si spotrebiteľ spojí tovary alebo služby s majiteľom ochrannej známky.

Pokiaľ ide o dôkazné materiály predložené majiteľom spolu s rozkladom, v tomto prípade ide o doplnujúce dôkazy, ktoré sú rovnakej povahy ako dôkazy predložené v konaní pred prvostupňovým orgánom a majú len osvedčovať tvrdenia a skutočnosti uvedené v konaní majiteľom. Keďže zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátenie veci prvostupňovému orgánu za účelom preskúmania nových dôkazných materiálov by vzhľadom na ich povahu nebolo účelné a hospodárne, ich posúdenie vykoná orgán rozhodujúci o rozklade.

Na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených majiteľom za účelom preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky, a to jednak v rámci prvostupňového konania, ako aj spolu s rozkladom, orgán rozhodujúci o rozklade zistil nasledovné skutočnosti.

Ako vyplýva z dôkazných materiálov, tieto predstavovali okrem iného kúpne a nájomné zmluvy so zákazníkmi, ako aj zmluvy o dodávke a údržbe (dôkazy č. 5 – č. 8, č. 10 – č. 12, č. 25 a č. 26), na ktorých sa nachádzala napadnutá ochranná známka, resp. označenie zodpovedajúce napadnutej ochrannej známke v čierno-bielom prevedení. Ďalšie relevantné dôkazy, ktoré je potrebné hodnotiť v spojitosti so skôr uvedenými dôkazmi, predstavovali zmluvy o dodávkach plynu vo fľašiach, preberací protokol, fotografie zásobníkov a fliaš označených napadnutou ochrannou známkou, a faktúry za servisné práce (dôkazy č. 22 – č. 24, č. 27 a č. 28).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania uvedených dôkazných materiálov predložených majiteľom, ktoré je potrebné hodnotiť jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach, považuje za preukázané, že držiteľ licencie, spoločnosť Flaga, spol. s r. o. (pred zmenou obchodného mena FLAGA SLOVPLYN, spol. s r. o. a do 17. septembra 2014 majiteľ napadnutej ochrannej známky) uskutočňovala vo vzťahu k tretím osobám dodávku skvapalneného plynu vo fľašiach, dodávku plynu do zásobníkov, poskytovala služby prenájmu zásobníkov a fliaš, a zároveň poskytovala servisné služby na zásobníky na skvapalnený plyn a súvisiace vybavenie. Uvedené činnosti boli vykonávané na základe zmlúv z obdobia

rokov 1999 až 2006, pričom tieto boli uzatvorené buď na dobu neurčitú alebo na obdobie 5 a viac rokov, z čoho vyplýva, že sa týkali aj rozhodného obdobia. Zároveň je možné na základe predložených dôkazov konštatovať, že uvedené tovary (plyn) a služby (prenájom zásobníkov a fliaš a s nimi súvisiace servisné práce) boli poskytované pod napadnutou ochrannou známkou, resp. pod označením, ktoré sa od napadnutej ochrannej známky líši v prvkoch, ktoré nemia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedené označenie sa nachádza najmä na zmluvách so zákazníkmi, ale i na fliašach a zásobníkoch určených na skvapalnený plyn, na základe čoho si spotrebiteľia vytvorili väzbu tovar/služba – napadnutá ochranná známka – majiteľ.

Pokiaľ ide o rozsah dodávok spomenutých tovarov a služieb, tieto boli poskytnuté viacerým odberateľom do rôznych miest na území Slovenskej republiky (napr. Banská Bystrica, Trenčín, Lučenec, Osrblie, Bratislava a ďalšie), čo orgán rozhodujúci o rozklade považuje za rozsah používania svedčiaci o takej obchodnej aktivite majiteľa, ktorej cieľom bolo reálne vytvorenie zisku. V danom prípade teda nešlo len o symbolické používanie napadnutej ochrannej známky za účelom udržania práv z nej. Orgán rozhodujúci o rozklade súčasne pripomína, že účelom inštitútu preskúmania používania napadnutej ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenie na trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené zastáva orgán rozhodujúci o rozklade názor, že majiteľ prostredníctvom dôkazných materiálov preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky nielen vo vzťahu k zapísaným tovarom „*skvapalnený plyn*“ v triede 4 a službám „*prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn*“ v triede 39, ako v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, ale aj vo vzťahu k zapísaným tovarom „*skvapalnený plyn vo fliašach*“ v triede 4 a službám „*konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ako ďalej vyplýva z vyššie uvedených dôkazných materiálov, majiteľ tretím subjektom dodával plyn vo fliašach alebo do zásobníkov, na ktorých bola vyobrazená napadnutá ochranná známka, resp. označenie ktoré sa od napadnutej ochrannej známky líši v prvkoch, ktoré nemia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pokiaľ ide o otázku hodnotenia preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky pre tovary „*zásobníky na skvapalnený plyn, fliaše na skvapalnený plyn*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade je potrebné prihliadnuť na špecifickú situáciu na trhu, keď plyn (ako tovar) je možné distribuovať buď vo fliašach alebo do zásobníkov. Plyn je teda neoddeliteľne spojený s obalmi, v ktorých je dodávaný koncovým spotrebiteľom. Nie je pritom podstatné, či majiteľ dotknuté tovary – fliaše a zásobníky priamo vyrába, predáva alebo ich len prenájom. Keďže fliaše a zásobníky sú v danom prípade označené napadnutou ochrannou známkou a spotrebiteľia vnímajú nielen plyn, ale aj fliašu aj zásobník, do ktorého sa plyn plní, ako súčasť ponuky majiteľa, je dôvodné vychádzať z toho, že aj vo vzťahu k týmto tovarom napadnutá ochranná známka plní svoju základnú funkciu, ktorou je odlišiť tovary ňou označené, v tomto prípade nielen plyn, ale aj fliašu a zásobníky, od tovarov iného subjektu. Navyše v danom prípade bolo prostredníctvom predložených zmlúv preukázané, že zásobníky poskytoval svojim odberateľom priamo majiteľ, a preto je dôvodné konštatovať, že spotrebiteľia si fliaše a zásobníky označené napadnutou ochrannou známkou spájajú s ním. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z dôkazných materiálov hodnotených jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach, konkrétne nájomných zmlúv, zmlúv o dodávke plynu, ako aj fotografií zásobníkov a fliaš vyplýva používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k tovarom „*zásobníky na skvapalnený plyn, fliaše na skvapalnený plyn*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (v znení účinnom od 14. januára 2019 – § 8 ods. 3 písm. d) zákona o ochranných známkach), v zmysle ktorého sa používaním označenia rozumie aj používanie v obchodnej korešpondencii a reklame, a teda predložené listinné dôkazy podľa názoru majiteľa preukazujú používanie napadnutej ochrannej známky aj v spojitosti s tovarmi v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Napriek tomu, že zmluvy a faktúry predstavujú papierové dokumenty s tlačeným textom, nie je možné na základe nich uznať používanie napadnutej ochrannej známky pre tovary „*tlačoviny*“ ani pre žiadne iné zo zapísaných tovarov v triede 16. Dôvodom je najmä skutočnosť, že obchodná zmluva uzatvorená medzi dvomi subjektmi ani faktúra vystavená pre zákazníka nepredstavuje tovar – tlačovinu určenú tretím osobám na účely ďalšieho použitia. Subjekt, s ktorým majiteľ uzatvoril predmetné zmluvy, nebude tieto zmluvy vnímať ako tovar, ktorý majiteľ vyrába alebo predáva, prípadne inak poskytuje tretím osobám. To isté

možno uviesť aj vo vzťahu k dvom reklamným letákom (dôkaz č. 3 a 4), ktoré slúžili len na propagáciu tovarov a služieb majiteľa a nešlo o výrobu tlačovín určených na predaj tretím osobám. S ohľadom na uvedené je dôvodné v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatovať, že majiteľ v predmetnom prípade nepreukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*tlačoviny, publikácie, brožúry, katalógy*“, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*plynová armatúra k zásobníkom na skvapalnený plyn a fľašiam na skvapalnený plyn*“ v triede 6 a „*meracie zariadenia na meranie teploty a tlaku, elektrické meracie zariadenia*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza že majiteľ v konaní nepredložil žiadne dôkazy, z ktorých by vyplynulo skutočné používanie napadnutej ochrannej známky aj na týchto tovaroch. V súvislosti s poukazom majiteľa na znalecký posudok (dôkaz č. 20), ktorý podľa neho jednoznačne preukazuje skutočné používanie napadnutej ochrannej známky počas rozhodného obdobia, a to pre všetky tovary a služby, pre ktoré prvostupňový orgán túto ochrannú známku zrušil, je potrebné uviesť, že predložený znalecký posudok neobsahuje žiadnu zmienku o vyššie spomenutých tovaroch v triede 6 a 9, navyše obsahuje len tvrdenia, ktoré však nie sú podložené žiadnymi dôkaznými materiálmi, a preto tento dôkaz nie je možné považovať za relevantný na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom.

Pokiaľ ide o majiteľom predložené uznesenia súdov Slovenskej republiky (dôkaz č. 16 – č. 19) a rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (dôkaz č. 21), orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Predložené uznesenia súdov svedčia o súdnych sporoch prebiehajúcich medzi navrhovateľom (v postavení žalovaného) a majiteľom a držiteľom licencie (v postavení žalobcov). Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 26. septembra 2012 predstavuje dôkaz o tom, že spoločnosť Flaga, spol. s r. o., t. j. držiteľ licencie a predchádzajúci majiteľ napadnutej ochrannej známky, bol oprávnený vykonávať činnosti v predmete podnikania plynárenstvo. Tieto dôkazy však samy o sebe nepredstavujú také dôkazy, ktoré by preukazovali skutočné používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch a službách, pre ktoré je táto zapísaná v registri.

Čo sa týka nesúhlasu majiteľa s tvrdením prvostupňového orgánu, že dôkaz predložený v konaní pred prvostupňovým orgánom, konkrétne tabuľky s prehľadom počtu miest, na ktoré bol dodaný plyn, s dodanými objemami a percentuálnymi podielmi zastúpenia jednotlivej značky, je pre účely preukázania skutočného používania napadnutej ochrannej známky irelevantný, pretože ide o interné údaje majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Pokiaľ účastník konania, ktorý má v konaní pred úradom povinnosť dôkazného bremena, na preukázanie svojich tvrdení predloží (interné) ekonomické či štatistické údaje osoby, tieto 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 hodnovernosť, prvostupňový orgán k nim nemohol prihliadať. Opačná situácia by nastala, ak by majiteľ predložil hodnoverné informácie z oficiálneho zdroja, napríklad v podobe výročnej správy organizácie, ročenky, účtovnej uzávierky a pod. V tomto ohľade orgán rozhodujúci o rozklade považuje postup prvostupňového orgánu za správny.

Na záver sa orgán rozhodujúci o rozklade vyjadrí k námietke majiteľa uvedenej v rozklade, že neexistuje žiaden rozumný a spravodlivý dôvod na to, aby zákonodarca poskytol možnosť akémukoľvek subjektu podať návrh na zrušenie ochrannej známky odôvodnený iba tvrdením, že majiteľ svoju ochrannú známku nepoužíva. Takýto prístup je podľa majiteľa šikanózný a v rozpore s Ústavou SR. Podaný návrh navyše neobsahoval žiadne reálne dôvody na zrušenie napadnutej ochrannej známky ani žiadne dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa. Majiteľ zároveň poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nezohľadnil motív navrhovateľa pri podaní predmetného návrhu. Medzi majiteľom a navrhovateľom totiž prebieha súdny spor, v ktorom je navrhovateľ žalovaný za dlhoročné protiprávne zasahovanie do práv z ochranných známok majiteľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti odkazuje na časť tohto rozhodnutia (strana 6 a 7), ktorá sa vo všeobecnosti venuje návrhu na zrušenie ochrannej známky uplatnenému na základe ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o ochranných známkach. Z nej vyplýva, že majiteľ má povinnosť svoju ochrannú známku používať, v opačnom prípade sa vystavuje riziku jej zrušenia. K argumentu majiteľa, že návrh nebol dostatočne odôvodnený, je potrebné uviesť, že nemožno dokazovať nepoužívanie ochrannej známky, ale len jej používanie, preto je dôkazná povinnosť v prípade podania návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania na strane majiteľa. Čo sa týka poukazu na úmysel navrhovateľa pri podaní návrhu,

je nutné uviesť, že predmetom posúdenia je v danom prípade skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, nie pohnútky či motív, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu. S ohľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade uvedené argumenty majiteľa za nedôvodné.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že majiteľ okrem tovarov „skvapalnený plyn“ v triede 4 a služieb „prenájom zásobníkov na skvapalnený plyn a cisterien na skvapalnený plyn“ v triede 39, pre ktoré preukázal používanie už v konaní pred prvostupňovým orgánom, po zhodnotení dôkazných materiálov predložených spolu s rozkladom hodnotených jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach aj s dokladmi predloženými v rámci prvostupňového konania preukázal skutočné používanie napadnutej ochrannej známky aj vo vzťahu k tovarom „skvapalnený plyn vo fľašiach“ v triede 4, „zásobníky na skvapalnený plyn, fľaše na skvapalnený plyn“ v triede 6 a službám „konštrukcia, inštalácia, kontrola a údržba zásobníkov na skvapalnený plyn a potrubí na skvapalnený plyn“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu, s ohľadom na povahu dôkazných materiálov predložených s rozkladom, rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania, uznal existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia.

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

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

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