



Banská Bystrica 10.3.2014
MOZ 525926-I/ 26-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. („INDITEX“), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Španielsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Tatianou Brichtovou, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 525926 „pasta ZARA“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa FFAUF S.A., Val des Bons Malades 231 L-2121 Luxembourg, Luxembursko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Patentová a známková kancelária, Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

návrh na zrušenie medzinárodnej ochrannej známky č. 525926 pre územie Slovenskej republiky sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 28.11.2012 doručený návrh na zrušenie kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 525926 „pasta ZARA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) na území Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týkal všetkých tovarov, pre ktoré je zapísaná, t. j. pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa výrobok označený napadnutou ochrannou známkou sa na území SR nepoužíva. Preto sa možno dôvodne domnievať, že majiteľ ani nemá záujem na používaní napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k územiu SR.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka sa nepoužíva napriek tomu, že zákon o ochranných známkach ustanovuje výlučné právo majiteľa ochrannej známky používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach).

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol zrušiť medzinárodný zápis napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky pre všetky zapísané tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 08.01.2013 bol návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k predmetnému návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že aktuálnym registrovaným majiteľom napadnutej ochrannej známky je spoločnosť FFAUF S.A. so sídlom vo Val des Bons Malades 231, Luxembursko. Predchádzajúcim

majiteľom bola spoločnosť PASTA ZARA S.p.A. so sídlom „Via Castellana n. 34 RIESE PIO X^o-TV, Taliansko.

Podľa majiteľa na začiatku obdobia rozhodného na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky bola majiteľom napadnutej ochrannej známky talianska spoločnosť PASTA ZARA S.p.A., ktorá dňa 27.12.2010 previedla napadnutú ochrannú známku na súčasného majiteľa FFAUF S.A. Takže používanie napadnutej ochrannej známky spoločnosťou PASTA ZARA S.p.A. predstavovalo do tohto dátumu priame používanie jej vtedajším registrovaným majiteľom (terajším držiteľom licencie).

Ďalej bolo vo vyjadrení uvedené, že súčasný majiteľ spoločnosť FFAUF S.A., poskytuje napadnutú ochrannú známku na používanie predchádzajúcemu majiteľovi spoločnosti PASTA ZARA S.p.A., formou licencie na základe licenčnej zmluvy z 10.05.2010, registrovanej a platnej od 1.6.2010 (zmluva aj s anglickým prekladom je priložená k vyjadreniu). Používanie napadnutej ochrannej známky sa tak podľa vyjadrenia majiteľa realizuje prostredníctvom spoločnosti PASTA ZARA S.p.A. na základe poskytnutej licenčnej zmluvy.

Majiteľ ďalej zdôraznil, že spoločnosť FFAUF S.A., je hlavným akcionárom spoločnosti PASTA ZARA S.p.A. - vlastní 80% jej akcií v hodnote 52 311 198 eur. Celkové imanie tejto spoločnosti je 64 mil. eur, ako vyplýva z údajov uvedených vo výpise z obchodného registra spoločnosti na stranách č. 5 („capitale sociale“) a č. 6 („Proprieta“). Na základe uvedených skutočností je podľa majiteľa zrejmé, že FFAUF S.A. túto spoločnosť plne kontroluje, a to vrátane používania napadnutej ochrannej známky pre zaregistrované tovary.

Majiteľ na preukázanie uvádzaných skutočností predložil doklady, z ktorých je zrejmé, že napadnutá ochranná známka bola intenzívne používaná v rozhodnom období od 28.11.2007 do 28.11.2012 v súvislosti s registrovanými výrobkami, čo preukazoval najmä faktúrami, dodacími listami a dokladmi o obchodných obratoch výrobcu a licenčného užívateľa napadnutej ochrannej známky, ktoré podľa názoru majiteľa dostatočne preukazujú značný objem výrobkov exportovaných pod ochrannou známkou „pasta ZARA“ do Slovenskej republiky jej majiteľom, resp. licenčným užívateľom napadnutej ochrannej známky.

Ochranná známka „pasta ZARA“ je ochrannou známkou s dobrou povestou na celom svete, pod týmto označením sa chránené výrobky vyvážajú do 91 krajín, vrátane Slovenskej republiky. Vývoz cestovín „pasta ZARA“ do zahraničia predstavuje 92% celkovej produkcie výrobcu spoločnosti PASTA ZARA S.p.A. a licenčného užívateľa ochrannej známky.

Majiteľ ešte uviedol, že spoločnosť PASTA ZARA S.p.A. je prvým vývozcom cestovín v celosvetovom meradle. Ochranné známky „ZARA“ a „PASTA ZARA“ sú chránené od šesťdesiatich rokov v mnohých krajinách Európy, ako i na celom svete.

V závere na základe uvedeného majiteľ napadnutej ochrannej známky navrhol nevyhovieť návrhu v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak úrad neoznami odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky podľa medzinárodného dohovoru alebo ak je takéto odmietnutie vzaté späť, má zápis medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, odo dňa uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako ochranná známka zapísaná v registri.

Podľa § 47 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na účely používania medzinárodnej ochrannej známky sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad na návrh tretej osoby zruší ochrannú známku, ak na území Slovenskej republiky nebola skutočne používaná pre tovary alebo služby, 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.

V konaní o návrhu na zrušenie napadnutej kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 525926 „pasta ZARA“ pre územie Slovenskej republiky bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa FFAUF S.A., Val des Bons Malades 231, L-2121 Luxembourg, Luxembursko, je platná na území Slovenskej republiky od 22.08.1988 s právom prednosti od 15.04.1988 pre tovary „*fresh, dry, preserved, deep-frozen, ready-to-use pasta*“ (čerstvé, sušené, konzervované, hlbokozmrazené, rýchlopoužiteľné cestoviny) v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky bol podaný 28.11.2012. Z uvedeného vyplýva, že od dátumu priznania ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky pre územie Slovenskej republiky uplynulo v čase podania návrhu viac ako päť rokov.

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

V nadväznosti na uvedené je nutné konštatovať, že pri posudzovaní dôvodnosti uplatneného návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky budú relevantné jednak dôkazové materiály, ktoré sú datované pred dátumom podania návrhu na zrušenie ochrannej známky (t. j. pred 28.11.2012), ako aj doklady, ktoré aj keď nespĺňajú podmienku datovania, osvedčujú jej používanie v rozhodujúcom období. Keďže základnou funkciou ochrannej známky je schopnosť odlíšiť tovary a služby jej majiteľa od tovarov a služieb iných osôb, z predložených dokladov musí byť pri preukazovaní skutočného používania okrem podmienky datovania zrejmý tiež vzťah napadnutej ochrannej známky k jej majiteľovi. V prípade, ak takéto spojenie z predložených dôkazových materiálov nevyplýva, nebude ich možné v konaní o návrhu na zrušenie napadnutej ochrannej známky z dôvodu jej nepoužívania považovať za relevantné. Rozsah používania je potrebné posúdiť s ohľadom na kvantitatívne kritériá predložených dokladov v závislosti na ostatných okolnostiach posudzovaného prípadu, ako sú napr. povaha tovarov, na označovanie ktorých, resp. v súvislosti s ktorými je napadnutá ochranná známka používaná, situácia na trhu s uvedenými tovarmi, frekventovanosť predaja týchto tovarov a podobne.

Majiteľ napadnutej ochrannej známky v konaní predložil:

- *Výtlačok aktuálneho výpisu napadnutej ochrannej známky z 10.05.2013, kópiu výlučnej licenčnej zmluvy z 10.05.2010, kópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti PASTA ZARA S.p.A., Notifikáciu WIPO z 05.05.2013;*

Z predmetných dokladov vyplynulo, že napadnutú ochrannú známku, ktorá na našom území platí od 22.08.1988 s právom prednosti od 15.04.1988 pôvodne vlastnila spoločnosť PASTA ZARA S.p.A., Taliansko, v súčasnosti je jej majiteľom spoločnosť FFAUF S.A., Val des Bons Malades 231, L-2121 Luxembourg, Luxembursko. Dňa 10.05.2010 bola uzavretá licenčná zmluva medzi týmito dvoma spoločnosťami, kde poskytovateľ licencie FFAUF S.A. udelil spoločnosti PASTA ZARA S.p.A. exkluzívnu licenciu na použitie ochranných známok „PASTA ZARA“, „PASTA GONDOLA“, „DEL CASTELLO“, „LE DELIZIE ZARA“, „VENEZIANA“, „L ITALIANA“ a „PASTA ZARA SUBLIME“ pre produkty týkajúce sa potravín a sektoru na spracovanie potravín, predovšetkým sušených cestovín určených na konzumáciu pre ľudí. Táto zmluva je účinná od 01.06.2010 a platná na obdobie 10 rokov. O zápise licenčnej zmluvy napadnutej ochrannej známky v registri WIPO pre spoločnosť PASTA ZARA S.p.A. platnej pre územie SR svedčí aj Notifikácia WIPO z 05.05.2013.

- *Prehlásenia týkajúce sa ročných obrátov tovarov označených napadnutou ochrannou známkou na území SR;*

Tieto boli vystavené spoločnosťami PASTA ZARA S.p.A. Taliansko a FFAUF S.A., Luxembursko. Podľa týchto prehlásení bol ročný obrat (v eurách) tovarov označených napadnutou ochrannou známkou na území SR nasledovný: za rok 2007 - 177 347,00 eur; rok 2008 - 175 931,00 eur; rok 2009 - 155 904,00 eur; rok 2010 - 284 854,51 eur; rok 2011 - 262 365,74 eur; rok 2012 - 149 965,77 eur. Spolu za obdobie 2007-2012 bol obrat v hodnote 1 206 368,02 euro.

- *katalóg spoločnosti Pasta Zara S.p.A., Taliansko,*

V tomto katalógu sú podrobne vyobrazené a popísané výrobky, ktoré ponúka táto spoločnosť. Jedná sa najmä o rôzne druhy cestovín (špageti, tagliati, macaroni, gnocchi, penne atď.), ktoré sú presne zobrazené a uvedené pod výrobnými kódmi a v určitom rozmere a balení, v ktorom sa distribuované, napr. 20x500gr. V predmetnom katalógu sú zobrazené tieto cestoviny aj zabalené, tak ako sa predávajú, pričom na obale týchto výrobkov sa nachádza aj napadnutá ochranná známka (v určitých nepatrných odchýlkach). Podľa katalógu okrem cestovín sú v ponuke aj múka, kus-kus, ryža, olivový olej atď. Na konci katalógu je súhrn cestovín a príslušné EAN kódy jednotlivých ponúkaných cestovín.

- *Faktúry, dodacie listy a medzinárodné nákladné listy z obdobia rokov 2007 – 2012 (19 faktúr a 23 dodacích a nákladných listov);*

V predmetných dokladoch ako dodávateľ figuruje spoločnosť Pasta Zara S.p.A., Taliansko, odberateľom je spoločnosť MC CARTER a. s., Bratislava a LIDL SR, Nemšová. Predmetom týchto dokladov sú talianske cestoviny PASTA ZARA vyrobené z tvrdej pšenice (špirály, špagety, farfalle, penne, tagliatelli, lasagne, gnocchi atď.), ktoré sú poväčšine uvedené s kódmi (použitými v katalógu pri jednotlivých druhoch), alebo s EAN kódmi, na základe ktorých sa dá presne identifikovať druh cestoviny. V medzinárodných nákladných listoch ako prepravovaný tovar boli uvedené výrobky Pasta Zara, Italian Macaroni. Je ešte potrebné uviesť, že na faktúrach a dodacích listoch je vyobrazená napadnutá ochranná známka a v spojitosti s predloženým katalógom spoločnosti Pasta Zara S.p.A., je možné tvrdiť, že napadnutá ochranná známka sa

nachádzala aj na obaloch cestovín, ktoré boli predmetom väčšiny faktúr a dodacích listov. Čo sa týka objemu prepravovaných tovaroch možno hovoriť o značnom objeme (tisíccky kilogramov).

- *Profil spoločnosti 2011;*

V tomto dokumente sú uvedené rôzne relevantné skutočnosti o tejto spoločnosti ako aj odkaz na internetovú stránku www.pastazara.com. Podľa tohto dokladu spoločnosť pasta ZARA je hlavným talianskym exportérom cestovín a druhý najväčší výrobca cestovín v Taliansku. Začiatky tejto spoločnosti siahajú do roku 1898, kedy bola založená prvá továreň na cestoviny p. E. Bragagnolom. V roku 1932 bola otvorená nová továreň „Pastificio Adriatico“ v meste ZARA, ktoré bolo v roku 1943 zničené bombami a mnohí jej obyvatelia boli nútení emigrovať, rodina Bragagnolo opustila mesto. Od roku 1965 sa spoločnosť začala rozvíjať vo väčšom meradle, v dôsledku toho bola založená spoločnosť „Pastificio di Riese Pio X“, ale neskôr na pripomenutie a oživenie si skúseností spoločnosti pôsobiacej v meste ZARA, dostala názov „Pasta Zara“, z čoho sú odvodené i ochranné známky. V predmetnom dokumente sú vyobrazené rôzne druhy cestovín, na obale ktorých sa nachádza aj napadnutá ochranná známka.

- *Registračné certifikáty ochrannej známky „Pasta ZARA“ za obdobie 1968-2008;*

Tieto doklady možno považovať iba za doklady informačného charakteru, pretože o samotnom používaní napadnutej ochrannej známky v obchodnom styku tieto doklady nevytvádzajú.

Posúdením predložených dôkazných prostriedkov jednotlivu aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že spoločnosť PASTA ZARA S.p.A., Taliansko, v relevantnom období ponúkala a dodávala na náš trh spoločnosti MC CARTER a. s. (podľa ich internetovej stránky táto spoločnosť je dovozca a distribútor renomovaných značiek Jana, Teekane, Pasta Zara, AriZona, ABC a Panona), rôzne druhy cestovín označených napadnutou ochrannou známkou „pasta ZARA“. Od 01.06.2010 spoločnosť PASTA ZARA S.p.A., Taliansko vyvážala tieto výrobky na základe licencie poskytnutej majiteľom napadnutej ochrannej známky. Svedčí o tom najmä množstvo predložených faktúr a dodacích a nákladných listov v spojitosti s katalógom výrobkov, ktoré sa týkali talianskych cestovín „pasta ZARA“ vyrobených z tvrdej pšenice (špirály, špagety, farfalle, penne, tagliatelli, lasagne, gnocchi atď.), pričom dodávky na naše územie boli v značných množstvách. Napadnutá ochranná známka je na týchto faktúrach a dodacích listoch ako aj obaloch týchto výrobkov znázornená len s drobnými odchýlkami, ktoré nenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Preukázaná frekvencia dodávok a objem tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou poukazuje na skutočnosť, že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných výrobkov (rôzne druhy cestovín).

Ustanovenie § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach umožňuje používať ochrannú známku v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch neniacej jej rozlišovaciej spôsobilosti. Uvedené zmeny môžu byť vykonané v rámci „redizajnu“ ochrannej známky alebo aktualizácie určitých nepravdivých a neaktuálnych údajov obsiahnutých v ochrannej známke. V tomto prípade možno opodstatnene tvrdiť, že ochranná známka, ktorá sa používa majiteľom v obchodnom styku sa odlišuje od podoby, v akej bola napadnutá ochranná známka zapísaná do registra len nepatrne (posunutie oválu s názvom „pasta ZARA“ nižšie alebo pod kruh s vyobrazením ženy s obilím, alebo iba vynechanie ohraničenia ženy s obilím a vyobrazenie tohto dominantného prvku nie v kruhu ale na farebnom páse), pričom celkový charakter, koncepcia ochrannej známky a najmä dominantné prvky (žena s obilím, ovál so slovnými prvkami „pasta ZARA“) zostali zachované.

Napadnutá ochranná známka sa používala v súvislosti s rôznymi druhmi cestovín, preto možno považovať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k všetkým tovarom v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho a
sporových konaní

Doručiť:

PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Patentová a známková kancelária
Hybešova 40
831 06 Bratislava

JUDr. Tatiana Brichtová
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS
Grösslingova 6-8
811 09 Bratislava