



Banská Bystrica 5. 3. 2019
POZ 2449-2017/Z-116-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2449-2017 zo 16.10.2017 s názvom „Bratislavské zenové centrum“ prihlasovateľa Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava, Hanulova 5, 841 01 Bratislava 42, Slovenská republika, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť BEATOW PARTNERS s.r.o., Panenská 23, 811 03 Bratislava,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 15.11.2017 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známkov podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré:

- b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
- c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Skúmané označenie je prihlásené pre služby „*telesná výchova; informácie o výchove a vzdelávaní; vyučovanie; vzdelávanie; vydávanie kníh; praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie športových súťaží; náboženská výchova; kurzy telesného cvičenia; individuálne vyučovanie*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 15.11.2017 **úrad** prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „Bratislavské zenové centrum“ je tvorené tromi všeobecnými slovnými prvkami. Prvý slovný prvok „bratislavské“ predstavuje prídavné meno určujúce zemepisný pôvod poskytovaných služieb, konkrétne, že ide o hlavné mesto Slovenskej republiky „Bratislava“. Druhý slovný prvok „zenové“ je prídavným menom odvodeným od slova „Zen“, ktoré významovo predstavuje „*1. jeden z čínsko-japonských smerov v budhizme a hinduizme zdôrazňujúci sústredené rozjímanie, meditácie zamerané na všestrannú disciplinovanosť jedinca; dzen 2. zen-budhizmus*“ (in. Veľký slovník cudzích slov, Samo Šaling, Mária Ivanova-Šalingová, Zuzana Maníková). Tretí slovný prvok „centrum“ podľa toho istého slovníka okrem iného znamená aj „*stredisko, ústredie, centrálna ustanovizeň, organizácia*“.

Vychádzajúc z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že označenie „Bratislavské zenové centrum“ ako celok len jednoducho opisuje účel, zemepisný pôvod, obsah, zameranie či charakter (iné vlastnosti) prihlásených služieb.

Preto je označenie „Bratislavské zenové centrum“ vo vzťahu k prihláseným službám označením opisným, ktoré ako celok poskytuje potenciálnym užívateľom predmetných služieb len jednoduchú informáciu o tom, že tieto služby sú svojim účelom, obsahom a charakterom zamerané na oblasť zen-budhizmu, ako jedného z čínsko-japonských smerov v budhizme a hinduizme, zdôrazňujúceho sústredené rozjímanie a meditácie zamerané na všestrannú disciplinovanosť jedinca, pričom dotknuté služby sú poskytované prostredníctvom centra či organizácie resp. strediska situovaného v Bratislave.

Úrad k tomu dodal, že ide o výlučne slovné opisné označenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších dištingtívnych prvkov nie je spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo v budúcnosti upreté právo iným subjektom sústredeným na území mesta Bratislava s rovnakým alebo podobným zameraním používať toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám.

V závere listu z 15.11.2017 úrad ešte uviedol, že rozlišovacia spôsobilosť označenia je jednou zo základných hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky. Danosť rozlišovacej spôsobilosti je podmienená predovšetkým originalitou označenia v miere umožňujúcej individualizáciu tovarov alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb. Skúmané označenie túto funkciu neplní, a preto ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum listom doručeným úradu 22.1.2018, v ktorom zaujal nesúhlasné stanovisko s jeho výsledkom. Toto stanovisko odôvodňuje tvrdením, že označenie v znení „Bratislavské zenové centrum“ vo vzťahu k predmetným službám požívaním na území Slovenskej republiky nadobudlo pre prihlasovateľa pred dňom podania predmetnej prihlášky ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 2 citovaného zákona.

Pokiaľ ide o preukazné doklady, ktorými sa prihlasovateľ snaží podložiť vyššie uvedené tvrdenie ohľadom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, a ktorá má viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk, prihlasovateľ v prílohe listu poskytol úradu neočíslované webové výtlačky s poukázaním na internetové domény, z ktorých tieto výtlačky pochádzajú.

Úrad vyššie uvedené doklady preskúmal a skôr, než uvedie výsledok opätovného prieskumu, poukazuje na skutočnosť, že spomínanú rozlišovaciu spôsobilosť je možné preukázať dokladmi spĺňajúcimi ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č.506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nasledovnom znení:

„Označenie uvedené v odseku 1 písm. b) až d) sa zapíše do registra, ak prihlasovateľ preukáže, že označenie nadobudlo pred dňom podania prihlášky, na základe jeho používania na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré je prihlásené“.

Európsky súdny dvor zároveň spresňuje spôsob posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označení pre zápis do registra ochranných známk stanovením kritérií pre doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutí ECJ 108/97 a 109/97. Jedná sa o posúdenie stavu pred podaním predmetnej prihlášky na území štátu, v ktorom bola prihláška podaná. Ide o nasledovné kritériá:

- používanie označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti
- percentuálny podiel na trhu
- intenzita používania označenia
- časová dĺžka používania označenia
- množstvo vynaložených investícií na reklamu
- v každom jednotlivom prípade je posúdenie rozlišovacej spôsobilosti individuálne

K danému posúdeniu slúžia hlavne faktúry, pokladničné bloky (v prípade tovarov aj dodacie listy), ktoré okrem datovania poskytnutia predmetných služieb (pred podaním prihlášky) poskytujú aj údaje o zemepisných miestach, v ktorých boli predmetné služby realizované, tiež údaje o šírke rozsahu poskytnutých služieb (t.j. do

akej miery sortiment jednotlivých druhov poskytnutých služieb korešponduje s prihlásenými službami), či o kvantitatívnom rozsahu jednotlivých druhov poskytnutých služieb. Okrem týchto dokladov na daný účel slúžia aj rôzne letáky, ponukové listy, katalógy a pod., v ktorých je uvedené obchodné meno prihlasovateľa ako aj samotné prihlásené výlučne slovné označenie „Bratislavské zenové centrum“, aby si potenciálni užívatelia predmetných služieb, ktorí v danom prípade predstavujú pomerne úzky okruh ľudí zaujímavých sa o opísanú oblasť náboženstva, prostredníctvom tohto označenia vedeli spojiť tieto služby s menom samotného prihlasovateľa.

Prvá doména, na ktorú prihlasovateľ poukázal a doložil k nej výtlačok domovskej webovej stránky, je www.index.sk/lubor/zen/, ktorá síce obsahuje predmetné označenie v znení „Bratislavské zenové centrum“, avšak okrem základných informácií v súvislosti so Zenovou školou neobsahuje žiadne podstatné údaje potrebné na splnenie vyššie uvedených podmienok pre preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označení. To znamená, že nie je možné zistiť intenzitu používania predmetného označenia vo vzťahu k relevantnej časti verejnosti, nie je ani zrejmé, z ktorých oblastí Slovenskej republiky užívatelia využili predmetné služby. Čiže táto doména resp. doklad nijako nepreukázal možné nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Ďalšia internetová doména, na ktorú prihlasovateľ poukázal, a doložil k nej výtlačok domovskej webovej stránky, je <http://www.kwanumzen.sk/meditacia/bzc/>, ktorá podobne, ako tá predošlá, obsahuje iba vecné informácie, napr. ohľadom času a miesta konania praxe a výcviku v oblasti zenovej meditácie. Rovnako však neobsahuje žiadne relevantné údaje potrebné na splnenie vyššie uvedených podmienok na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označení. Preto ani táto webová doména neprispela k preukázaniu možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o ďalšiu internetovú stránku, na ktorú prihlasovateľ poukázal, <https://www.facebook.com/groups/33265733322/about/>, ide o facebook-ovú stránku, ktorú nie je možné bez náležitého prihlásenia preskúmať, preto poukázanie na takúto doménu úrad považuje za irelevantné.

Ďalšou webovou stránkou, ktorú prihlasovateľ použil ako preukazný doklad, a doložil k nej výtlačok domovskej webovej stránky, je <http://bratislavazen.sk/>. Tento doklad iba vysvetľuje „Čo je zen?“, avšak opäť neuvádza vyššie vymenované relevantné údaje slúžiace na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti označení. Preto ani táto webová doména neprispela k preukázaniu možného nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia.

Okrem vyššie uvedených internetových domén, prihlasovateľ poukázal ešte na nasledovnú škálu webových stránok, ktoré považuje za relevantné na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Ide o nasledovné domény, ktoré doložil resp. doplnil ich výtlačkami:

<https://www.orangeportal.sk/zoznamy/web-stranky/category/budhizmus/>

<http://bratislavske-zenove-centrum-skoly-kwan-um.trade.sk/>

<http://evt.sk/venue/contact/4194/Kontakt-Bratislavske-Zenove-Centrum>

<http://www.thepictaram.club/instagram/bratislavazen> - táto doména je aktuálne nezobraziteľná, avšak prihlasovateľ k nej doložil výtlačok

<https://www.martinus.sk/?ultem=180270> – táto doména vôbec neobsahuje predmetné označenie „Bratislavské zenové centrum“ (už z toho vyplýva jej irelevantnosť), navyše obsahuje už ponuku iných kníh než doložený výtlačok

<http://www.zarohom.sk/profil/1a16d07-bratislavske-zenove-centrum/hanulova-5-bratislava>

<https://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?co=odkazy&s=Bratislavsk%E9%20zenov%E9%20centrum&s-utf8=Bratislavsk%C3%A9%20zenov%C3%A9%20centrum>

<https://www.azet.sk/katalog/budhizmus-institucie/abc/bratislavsky-kraj/>

Aj po preskúmaní ďalších vyššie uvedených domén, úrad dospel k záveru, že ani jedna z nich neprispela k preukázaniu prihlasovateľom deklarovanej rozlišovacej spôsobilosti, pretože ani jedna z nich neuvádza relevantné údaje, ktoré by mohli naplniť vyššie uvedené kritéria na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. Opäť v nich ide iba o všeobecné údaje (prípadne o navigáciu na doménu prihlasovateľa či jeho adresu a pod.), pričom nie je možné z nich získať také informácie ako je pokrytie celého územia Slovenskej republiky predmetným službami zo strany prihlasovateľa, intenzita poskytovania jednotlivých služieb, či množstvo vynaložených investícií na reklamu, z čoho nie je zrejmé, či podľa prihláseného označenia relevantná časť obyvateľstva Slovenskej republiky (to znamená aj mimo Bratislavy a jej okolia) je schopná určiť obchodný pôvod predmetných služieb, resp. od akého subjektu tieto služby pochádzajú.

Na margo vyššie uvedeného úrad dodáva, že uplatňovanie reklamy prostredníctvom webových stránok už v dnešnej dobe využíva takmer každý subjekt, ktorý poskytuje určité služby. Na základe prihlasovateľovho predpokladu, že samotná webová stránka automaticky prekonáva zápisné prekážky akéhokoľvek výlučne slovného a zároveň opisného (nedišťinkatívneho) označenia, by tak dochádzalo k absurdnej situácii, že by úrad mohol dospieť k zápisu akéhokoľvek slovného označenia do registra ochranných známk, a to pre akúkoľvek osobu, ktorá si dá vytvoriť internetovú stránku za účelom ponuky svojich služieb. Zároveň pri internetových stránkach, pokiaľ to nie je štatisticky vyhodnotené, nie je možné usudzovať alebo zvažovať, či väčšina relevantnej časti obyvateľstva na území Slovenskej republiky tieto stránky navštívila alebo navštevuje, či v prípade ich navštívenia boli prihlásené služby aj využité, alebo aspoň prešli do povedomia potenciálneho užívateľa v spojitosti s prihlasovateľom a už vôbec nie je možné posúdiť, aký objem dotknutých služieb bol využitý a s ktorých regiónov Slovenskej republiky pochádzajú reálni užívatelia. K takému posúdeniu, ako už bolo vyššie spomenuté môžu poslúžiť v prvom faktúry príp. bloky vystavené za ponúknuté služby v zmysle vymenovaných kritérií, z ktorých prihlasovateľ nedoložil k svojej odpovedi ani jediný relevantný kus. Rovnako tak prihlasovateľ nepredložil žiaden doklad v súvislosti s reklamou (mimo internetových stránok), ktorá môže predstavovať napr. tlačené letáky, ponukové listy či plagáty, tiež doklady súvisiace s ich distribúciou aj do vzdialenejších regiónov Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj doklady o nákladoch na realizáciu takejto spôsobu reklamy. Je teda možné konštatovať, že na základe uvedených internetových domén, ktorých výťažky prihlasovateľ poskytol v prílohe predmetného listu, nijako neprispeli k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia v znení „Bratislavské zenové centrum“.

Prihlasovateľ v záverečnom argumente listu z 24.1.2018 ešte uviedol, že všetky zenové centrá medzinárodnej Zenovej školy Kwan Um používajú na svoje označenie taký postup, že prvé slovo označenia tvorí miesto (lokalitu) centra, ku ktorému sa pridá slovo „Zen“ vo forme prídavného mena (zenový, zenové) a následne sa označenie doplní o slovo „center“ resp. „centrum“. K tomu dodal, že takto sú označované zenové centrá medzinárodnej Zenovej školy Kwan Um po celom svete, v približne sto osemdesiatich (180) zenových centrách v sieti školy Kwan Um. Ako preukazný materiál k tomuto tvrdeniu prihlasovateľ doložil výťažok z internetovej stránky medzinárodnej Zenovej školy Kwan Um <https://kwanumzen.org/europe> (kde poukázal na príklady: Vienna Zen Center, Brussels Zen Center, Palma Zen Center).

Úrad reagujúc na vyššie uvedené uvádza, že túto skutočnosť berie na vedomie (mimochoďom doména, z ktorej pochádza výťažok zoznamu dotknutých centier už bola zmenená na <https://www.kwanumeurope.org/centers-groups/zen-centers-groups/>), avšak takýto dokument resp. zoznam centier v rámci Európy (nie celého sveta) neposkytuje žiaden údaj, ktorý by podporil naplnenie už viackrát spomínaných kritérií potrebných pre nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia. Jednoducho relevantná užívateľská verejnosť si na základe vyššie uvedených faktov nedokáže spojiť prihlásené označenie s predmetnými službami a zároveň aj s menom prihlasovateľa. Dokonca v danom zozname centier ani nefigurujú názvy subjektov, ktoré tieto centrá prevádzkujú. Ani v prípade Bratislavy či Košíc. Je k nim uvedená iba adresa a mesto. Predmetný doklad resp. zoznam ani neuvádza, že všeobecný názov „zenové centrum“ môže výlučne používať iba jeden subjekt v rámci daného mesta. Inak povedané, nikde v danom doklade zo strany medzinárodnej Zenovej školy Kwan Um nefiguruje poznámka či striktný zákaz používania všeobecného pojmu „zenové centrum“ s prídavným menom určujúcim zemepisné miesto jeho sídla (bratislavské) pre iný subjekt než napríklad „zenová škola Kwan Um“, ktorý by poskytoval rovnaké alebo podobné služby ako prihlasovateľ.

Preto úrad má za to, že ani vyššie uvedený argument prihlasovateľa, podložený danou prílohou, neprispel k prekonaniu zápisných prekážok prihláseného označenia v znení „Bratislavské zenové centrum“.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prihlasované výlučne slovné označenie „Bratislavské zenové centrum“ nie je možné zapísať do registra ochranných známk, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riadiťka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
BEATOW PARTNERS s. r. o.
Panenská 23
811 03 Bratislava 1