



Banská Bystrica 4. 2. 2016
POZ 1065-2014/Z-55-2016

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 1065-2014 s názvom HotelCRM z 11.6.2014 prihlasovateľa ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21 Svit, SK, ktorého v konaní zastupuje Žuffa Ladislav, Ing., Patentová a známková kancelária, Svätoplukova 29, P. O. BOX 56, 058 02 Poprad, SK,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 8.9.2014 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť a 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.

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) na základe vykonaného prieskumu zistil, že prihlasované slovné označenie „HotelCRM“ nemá v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) cit. zákona vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 42 (napr. počítače, periférne zariadenia počítačov, softvér, kancelárske potreby a zariadenia, počítačové programovanie,...) rozlišovaciu spôsobilosť, t.j. nedokáže rozlíšiť tovary a služby poskytované viacerými subjektami. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné označenie pozostáva zo slov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností prihlasovaných tovarov a služieb (§ 5 ods. 1 písm. c). Úrad konštatoval, že sa jedná o označenie zložené z dvoch častí. Prvú časť predstavuje slovo Hotel, vo význame podnik na prechodné ubytovanie (Slovník slovenského jazyka, 1997). Druhú časť predstavuje skratka CRM (Customer Relationship Management), vo význame odvetvie manažmentu, ktoré sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi, resp. manažérstvom (riadením) vzťahov so zákazníkmi. Úrad konštatoval, že prihlasované označenie HotelCRM je opisným označením vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a službám. Relevantná spotrebiteľská verejnosť si pod daným označením bude predstavovať nejaký informačný systém určený pre hotely, ktorý umožňuje zaznamenávať celý predajný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu tovarov a služieb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť je určená alebo môže byť vyvodená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V tomto prípade relevantnú spotrebiteľskú verejnosť predstavujú manažéri hotelových zariadení, resp. zariadení ponúkajúcich prechodné ubytovanie. Preto relevantná verejnosť identifikuje prihlásené označenie ako CRM informačný systém (softvér, hardvér, kanc. potreby a zariadenia,

počítačové služby) určený pre ubytovacie zariadenia hotelového typu, ktorý je určený na sledovanie efektivity práce jednotlivých pracovníkov, ale aj postrehov a problémov, ktoré vnímajú zákazníci.

Relevantná spotrebiteľská verejnosť by prihlasované označenie nechápala ako označenie, ktoré by jej pomohlo rozlíšiť tovary a služby prihlasovateľa od služieb iných osôb, čo je hlavnou úlohou ochrannej známky. Predmetné označenie by relevantná spotrebiteľská verejnosť chápala v prvom rade ako informáciu o druhu a vlastnostiach takto označeného informačného systému. Označenia a údaje označujúce alebo poukazujúce na charakter alebo vlastnosti tovarov a služieb, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a môžu byť voľne používané všetkými subjektmi. Z uvedeného dôvodu prihlasované označenie bez ďalších rozlišovacích prvkov nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ v takomto prípade nevie identifikovať poskytovateľa tovarov resp. služieb.

Vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 8.1.2016, prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie sa nenachádza v žiadnom slovníku, neexistuje v žiadnom známkovom registri, z čoho vyvodil, že sa jedná o invenčné novum nikde inde nepoužívané. V ďalšom konštatoval, že je irelevantné rozdeľovať označenie účelovo na jednotlivé časti, pretože takéto konanie nemá oporu v zákone o ochranných známkach, podľa ktorého sa má označenie posudzovať ako celok. Prihlasovateľ taktiež konštatoval, že ani v jednom prípade prihlasovaných tovarov a služieb sa nejedná o označenie, ktoré v obchodnom styku môže slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb.

Úrad opätovne preskúmal prihlasované označenie z hľadiska splnenia zápisných podmienok v zmysle § 5 ods. 1 zákona o ochranných známkach, a to s prihliadnutím na vyjadrenie prihlasovateľa, avšak opätovne musí konštatovať, že predmetné označenie nespĺňa podmienky na zápis podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona o ochranných známkach.

Úrad posúdil označenie ako celok čo však nie je nezlučiteľné s postupným preskúmaním jednotlivých zložiek tvoriacich označenie. Úrad označeniu ako celku prisúdil opisný charakter, s tým že nenašiel badateľnú odchýlku medzi týmto označením a jednoduchým súhrnom pojmov, z ktorých je zložené. Jednotlivé zložky prihláseného označenia vyplynuli z logického rozdelenia označenia na slová s konkrétnym významom. Uvedené zvyrazňuje fakt, že druhá zložka označenia je písaná veľkými písmenami. Úrad konštatoval, že skratka CRM predstavuje odvetvie manažmentu, ktoré sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi, resp. manažérstvom (riadením) vzťahov so zákazníkmi a slovo „Hotel“ len bližšie určuje oblasť zákazníkov. Relevantná spotrebiteľská verejnosť si pod daným označením bude predstavovať informačný systém určený pre hotely. Uvedené vyplýva z toho, že na implementáciu CRM sa využívajú informačné systémy, ktoré umožňujú zaznamenávať celý predajný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu tovarov a služieb. Skratka CRM vo význame „riadenie vzťahov so zákazníkmi“ sa na území Slovenska vyskytuje pomerne dosť často, o čom svedčí prieskum na slovenských internetových stránkach (napr. CRM software, CRM systém, CRM špecialista, CRM databáza, CRM konzultant,...). Keďže vo väčšine prípadov sa táto skratka ani neprekladá, je možné konštatovať, že relevantnej spotrebiteľskej verejnosti je táto skratka známa aj vtedy, ak neovláda dokonale anglický jazyk a dokáže ju identifikovať ako informáciu o zameraní takto označených tovarov a služieb. Relevantná spotrebiteľská verejnosť je určená alebo môže byť vyvodená z povahy alebo zamýšľaného účelu použitia tovarov a služieb. V tomto prípade relevantnú spotrebiteľskú verejnosť predstavujú manažéri hotelových zariadení, resp. zariadení ponúkajúcich prechodné ubytovanie. Preto relevantná verejnosť identifikuje prihlásené označenie ako CRM informačný systém (softvér, hardvér, kanc. potreby a zariadenia, počítačové služby) určený pre ubytovacie zariadenia hotelového typu, ktorý je určený na sledovanie efektivity práce jednotlivých pracovníkov, ale aj postrehov a problémov, ktoré vnímajú zákazníci. Z uvedeného vyplýva, že v očiach spotrebiteľskej verejnosti nemá prihlasované označenie ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Relevantná verejnosť pod daným označením vníma len názov informačného systému, určeného pre hotely a nie obchodný pôvod takto označených tovarov alebo služieb. Označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triádu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu).

Označenie je výhradne slovným označením a neobsahuje ďalšie prvky, ktoré by mu dávali dištinkívny, resp. rozlíšiteľný charakter. Prihlasovanému označeniu tak chýbajú znaky originality. Označenie teda nemá

schopnosť rozlíšiť rovnaké tovary a služby pochádzajúce od rôznych osôb alebo podnikateľských subjektov. Z uvedených dôvodov predmetné označenie nie je schopné individualizovať prihlasované tovary a služby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad aj naďalej zastáva názor, že označenie „HotelCRM“ vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovaným v triedach 9, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, bez ďalšieho rozlišujúceho prvku ako celok nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:

Žuffa Ladislav, Ing., Patentová a známková kancelária
Svätoplukova 29, P. O. BOX 56
058 02 Poprad