



Banská Bystrica 22. 3. 2021
POZ 2350-2020/Z-116-2021

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2350-2020 z 20.10.2020 s názvom „AssureCRM“ prihlasovateľa Ing. Olivera Borke, Andreja Kmeťa 155/30, 971 01 Prievidza 1,

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 3.11.2020 oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok 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 „*finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné analýzy; životné poistenie; poisťovníctvo; poskytovanie finančných analýz prostredníctvom webových stránok; informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné poradenstvo; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo)*“ v triede 36, „*tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vyššie spomenutom odôvodnení z 3.11.2020 úrad prihlasovateľovi oznámil, že výlučne slovné označenie „AssureCRM“ je tvorené dvomi slovnými prvkami, pričom vynechanie medzery medzi nimi z hľadiska známkovej praxe, ako aj z hľadiska významového vnímania zo strany relevantných užívateľov predmetných služieb, nie je podstatné.

Prvý slovný prvok „assure“ v anglickom jazyku znamená „*zaistiť, poistiť, zabezpečiť, zaručiť, uistiť*“.

Druhý slovný prvok „CRM“ podľa slovenskej wikipédie predstavuje anglickú skratku pre trojslovné spojenie v znení „*customer relationship management*“, pričom slovenský ekvivalent tohto slovného spojenia je „*manažérstvo vzťahov so zákazníkmi (iné názvy: manažment/riadenie vzťahov so zákazníkmi, manažérstvo/manažment/riadenie vzťahov so zákazníkmi, manažérstvo/manažment/riadenie zákazníckych*

vzťahov, (v SAP) riadenie kontaktov so zákazníkmi)“. Tento zdroj zároveň spresňuje, že ide o odvetvie manažmentu, ktoré sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi. Rovnako je možné zadeklarovať svetovo rozšírený význam skratky „CRM“ aj zo strany mnohých podnikateľských subjektov, čo je zrejme z internetovej databázy. Ako jeden z mnohých príkladov je možné uviesť spoločnosť S4B s.r.o., Bratislava, ktorá na svojej webovej stránke <https://www.eway-crm.com/sk/co-je-crm-2/> uvádza, čo je CRM: „CRM je firemná stratégia zameraná na budovanie a podporu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. CRM (z anglického „customer relationship management“, čiže „riadenie vzťahov so zákazníkmi“) je dlhodobá firemná stratégia zameraná na budovanie solidných a obojstranne prospešných vzťahov s klientmi. Súvisí so správne nastavenými firemnými procesmi, komunikáciou navonok i dovnútra firmy, riadenie marketingu, predaja, odbytu a dodávky služieb. A to všetko v podobe, ktorú rešpektujú a nasledujú všetci zamestnanci vo firme“.

K tomu zároveň dodáva, čo je CRM softvér: „CRM softvér je profesionálny nástroj slúžiaci k podpore realizácie vyššie spomínanej stratégie. Pomáha automatizovať, monitorovať a hodnotiť všetky procesy súvisiace so zákazníkmi. Umožňuje zhromažďovať, triediť a spracovávať dáta o klientoch a o aktivitách firmy smerom k nim – obchodné kontakty, dopyty, zákazky, emaily, telefóny, schôdzky, úlohy, dokumenty, fakturácie, marketingové kampane atď. (V biznise znamená život bez CRM viac zmlúv a menej predaja)“.

Podobných definícií, smerujúcich k rovnakému významu slovného prvku (resp. skratky) „CRM“, by bolo možné dokumentovať z mnohých ďalších zdrojov, nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Čiže prihlásené označenie „AssureCRM“ ako celok je možné významovo jednoznačne interpretovať ako zabezpečenie, zaistenie či zaručenie vyššie definovanej stratégie v oblasti riadenia (manažovania) zákazníckych vzťahov, ktorá vylepšuje organizačnú činnosť v obchodných či výrobných podnikoch, taktiež v inštitúciách, a to v každej novej oblasti vrátane finančno-poistovníckej.

Úrad ešte dodal, že na základe vyššie uvedeného je označenie „AssureCRM“ vo vzťahu k prihláseným finančno-poistovníckym službám v triede 36, ako aj vo vzťahu k službám tvorby, aktualizovania a požičiavania počítačového softvéru v triede 42, označením opisným v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona, ktoré iba jednoducho informuje relevantných užívateľov prihlásených služieb, ktorí v tomto prípade predstavujú širokú odbornú verejnosť vo finančno-poistovníckej a počítačovej oblasti, že ide o vyššie špecifikovanú sféru riadenia (manažovania) zákazníckych vzťahov, resp. vzťahov so zákazníkmi. Keďže ide o výlučne slovné označenie, ktoré neobsahuje žiadne ďalšie dištinkatívne prvky, nie je tak spôsobilé rozlíšiť služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb či subjektov. Zapísaním prihláseného označenia do registra ochranných známk by bolo upreté právo iným subjektom s rovnakým alebo podobným zameraním používať na území Slovenskej republiky toto všeobecné slovné označenie. Z týchto skutočností vyplýva absencia rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k predmetným službám v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

V závere prieskumu z 3.11.2021 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. Keďže skúmané označenie túto funkciu neplní, úrad uzavrel svoj prieskum konštatovaním, že ho nie je možné zapísať do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ zareagoval na vyššie uvedený prieskum nečitateľným e-mailom dňa 10.1.2021 (keďže ho zaslal vo forme naskenovaného dokumentu, ktorého obsah je z väčšej časti orezaný a čitateľné sú len prvé dve slová v každom riadku), ktorý však doplnil v zhodnom a plnom znení aj v písomnej podobe prostredníctvom klasickej pošty dňa 25.1.2021.

V tomto liste prihlasovateľ iba uviedol „Pozorne som si prečítal váš výsledok, ale nesúhlasím s vaším záverom a vyvraciam uvedené námietky. V súčasnosti som ako fyzická osoba majiteľom obrazovej ochrannej známky AssureCAR číslo 224691 v triede 36, o čo mi primárne išlo aj so známkou AssureCRM. Predpokladám, že je možné posudzovať môj záujem ochrannej známky AssureCRM v kontexte AssureCAR, príp. som pripravený ho doplniť aby som vyhovel vašim pripomienkam“.

Zároveň prihlasovateľ požiadal úrad o predĺženie pôvodne stanovenej lehoty na vyjadrenie sa k výsledku predmetného prieskumu. Úrad tejto požiadavke vyhovel, pričom predĺžil pôvodne stanovenú lehotu o dva mesiace, a to do 10.3.2021, čo oznámil prihlasovateľovi v liste odoslanom 2.2.2021. Úrad len dodáva, že jediný argument, ktorý prihlasovateľ uviedol, je ten, že predpokladá, že je možné posudzovať jeho záujem o ochrannú známku v znení „AssureCRM“ v kontexte s jeho už zapísanou ochrannou známkou „AssureCAR“.

Úrad k tomu uvádza, že každé konanie o prihláške ochrannej známky je v zmysle objektívnej známkovej praxe vykonávané samostatne a bez analógie resp. bez nadväznosti na iné zapísané ochranné známky. Ak už prihlasovateľ aj dal do porovnania jeho skoršiu ochrannú známku „AssureCAR“ s predmetným označením „AssureCRM“, je možné iba konštatovať, že významový obsah obidvoch slovných spojení je zásadne odlišný a nie je možné odvodiť zápisnú spôsobilosť novšieho označenia iba na základe jedného spoločného všeobecného slovného prvku v znení „assure“. Takže odhliadnuc od tohto irelevantného argumentu prihlasovateľa platí to, čo úrad uviedol už vyššie, a síce že prihlasovateľ svojou reakciou v e-mailovej správe z 10.1.2021 a následne v liste z 25.10.2021 neposkytol žiaden argument, ktorý by prispel k prekonaniu úradom vytknutých zápisných prekážok prihláseného označenia, pričom v predmetnom liste prihlasovateľ hlavne požiadal o predĺženie pôvodne stanovenej lehoty, aby mal možnosť uviesť relevantné argumenty k výsledku prieskumu, ktorými by mohol prispieť k prekonaniu spomínaných zápisných prekážok.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v predĺženej lehote do 10.3.2021 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam, 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
riaditeľka
odboru znáмок a dizajnov

Doručiť:

Ing. Oliver Borko
Andreja Kmet'a 155/30
971 01 Prievidza 1