



Banská Bystrica 18. júla 2016
POZ 1065-2014 II/69-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. apríla 2016 prihlasovateľom ALTO Slovakia, s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21 Svit, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Žuffom, Žuffa patentová a známková kancelária, Svätoplukova 29, P. O. BOX 56, 058 02 Poprad 2 (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1065-2014/Z-55-2016 zo 4. februára 2016 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „HotelCRM“, č. spisu POZ 1065-2014, 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 § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1065-2014/Z-55-2016 zo 4. februára 2016 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1065-2014/Z-55-2016 zo 4. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) a c) predmetného zákona zamietnutá prihláška slovnéj ochrannej známky „HotelCRM“, č. spisu POZ 1065-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že slovné označenie „HotelCRM“ nemá vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, keďže nedokáže rozlíšiť tovary a služby poskytované viacerými subjektmi. Prihlásené označenie pozostáva zo slov, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, účelu a iných vlastností prihlásených tovarov a služieb v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Uvedené vyplýva z toho, že slovo „Hotel“ predstavuje „podnik na prechodné ubytovanie“ (Slovník slovenského jazyka, 1997) a skratka „CRM“ pochádza z anglického výrazu „Customer Relationship Management“, čo znamená „odvetvie manažmentu, ktoré sa zaoberá vzťahmi so zákazníkmi, resp. riadením vzťahov so zákazníkmi“. Prvostupňový orgán konštatoval, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou sú manažéri hotelových zariadení, si pod prihláseným označením predstaví informačný systém určený pre hotely (softvér, hardvér, kancelárske potreby a zariadenia, počítačové služby), ktorý umožňuje zaznamenávať celý predajný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu tovarov a služieb. Prvostupňový orgán uviedol, že skratka CRM vo význame „riadenie vzťahov so zákazníkmi“ sa na území Slovenska vyskytuje pomerne často, o čom svedčí prieskum na slovenských webových stránkach (napr. CRM software, CRM systém, CRM špecialista, CRM databáza, CRM konzultant a pod.), pričom vo väčšine prípadov sa táto skratka neprekladá, takže relevantný spotrebiteľ jej rozumie. Prihlásené označenie si teda spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že takéto slovné označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 8. septembra 2014, ktorou bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ po niekoľkonásobnom predĺžení stanovenej lehoty vo svojej odpovedi z 8. januára 2016 vyjadril svoj nesúhlas s výsledkom vykonaného prieskumu zápisnej spôsobilosti prihláseného označenia, avšak podľa názoru prvostupňového orgánu nevyvrátil argumenty uvedené v predmetnej správe úradu, a preto tento pristúpil k vydaniu prvostupňového rozhodnutia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril svoj nesúhlas so záverom prvostupňového rozhodnutia, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je opisné vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám.

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie má vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám rozlišovaciu spôsobilosť a nie je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu alebo iných vlastností prihlásených tovarov a služieb. Poukázal na svoje vyjadrenie k výsledku prieskumu úradu z 8. januára 2016, kedy uviedol, že prihlásené označenie je jednoslovné, pričom takéto slovo neexistuje v žiadnom slovníku, čiže je jedinečné a nie je dôvodné ho účelovo rozdeľovať na jednotlivé časti, ale je potrebné posudzovať ho ako celok. Nesúhlasil taktiež s vysvetlením skratky „CRM“ v anglickom jazyku, nakoľko úradným jazykom je na našom území slovenčina a nie angličtina.

Prihlasovateľ v rámci odôvodnenia rozkladu požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade konkrétne vyčlenil zo zoznamu prihlásených tovarov a služieb tie položky, vo vzťahu ku ktorým je prihlásené označenie opisné a náležite danú opisnosť odôvodnil. Podľa jeho názoru akákoľvek opisnosť prihláseného označenia k prihláseným tovarom a službám neexistuje. Závery prvostupňového orgánu sú vyložene fiktívne a ničím nepodložené.

Prihlasovateľ zároveň poukázal na databázu TMview, pričom konštatoval, že v nej našiel 1647 záznamov ochranných známk obsahujúcich skratku „CRM“, čiže podľa jeho názoru tieto neboli namietnuté z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti. V tejto súvislosti poznamenal, že prihlásené označenie sa v databáze nachádza výlučne pre prihlasovateľa, čo podľa jeho názoru svedčí o jeho výnimočnosti a rozlišovacej spôsobilosti. Prieskum prihlásky ochrannej známky č. spisu POZ 1065-2014 bol podľa prihlasovateľa nedostatočný, keďže neboli preskúmané záznamy ochranných známk v databáze TMview a úroveň rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia nebola porovnávaná s existujúcimi chránenými označeniami.

Záverom prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 1065-2014 postúpil do ďalšieho konania o zápise prihláseného označenia do registra ochranných známk.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach do registra sa nezapíše označenie, ak 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.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach 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.

Prihláška slovej ochrannej známky „HotelCRM“, č. spisu POZ 1065-2014, bola prihlasovateľom ALTO Slovakia, s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21 Svit podaná 11. júna 2014 pre tovary „elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); indikátory; integrované obvody; kompaktné disky; kompaktné disky optické; kopírovacie zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; software; počítače a ich periférne zariadenia; pamäťové médiá; mikroprocesory; modemy; monitory; monitory (programy); optické čítače; optické prístroje a nástroje; periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (nahrané); počítačové pamäte; počítačový software; polovodiče; presné meracie prístroje; presné váhy; rádioprímače a videoprímače; pripojky (elektrotechnika) prístroje a nástroje na meranie objemu; procesory (centrálne procesorové jednotky) regulátory elektrické; riadiace panely; snímače (zariadenia na spracovanie údajov); spínače; teplomery s výnimkou lekárske; snímače teploty; termostaty, tlačiarne k počítačom; zariadenia na meranie tlaku; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; závažia; zesilovače; zvukové poplašné zariadenia“ v triede 9, „hárky papiera; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; katalógy; kopírovacie zariadenia kancelárske; obálkovacie stroje pre kancelárie; papiernický tovar; príručky; prospekty; publikácie; ročenky; tlačoviny; skrinky na kancelárske potreby“ v triede 16 a pre služby „prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; reklama“ v triede 35 a „aktualizácia; inštalácia a spúšťanie počítačových programov; počítačové programovanie; prenájom počítačov; prenájom počítačového software; štúdie technických projektov; projektová činnosť; tvorba software; výroba software; vývoj nových výrobkov (programového vybavenia)“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o zamietnutí prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1065-2014 z dôvodu opisnosti a nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia „HotelCRM“ v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach a zotrval na konštatovaní o jeho zápisnej spôsobilosti pre všetky nárokovvané tovary a služby.

Pred samotným preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na základné zásady a princípy známkového práva a na význam a zmysel ochranných známk. V intenciách ustanovenia § 2 zákona o ochranných známkach možno za ochrannú známku uznať označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, t. j. označenie, ktoré má rozlišovaciu spôsobilosť. Uvedená možnosť a schopnosť identifikácie obchodného pôvodu tovaru a služby (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky.

Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti označenia (s ohľadom na uvedenú základnú funkciu ochrannej známky) je potrebné posúdiť, či je označenie spôsobilé odlíšiť tovary a služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby (tzv. vnútorná rozlišovacia spôsobilosť), pričom je potrebné vziať do úvahy dojem, akým označenie pôsobí ako celok na relevantného spotrebiteľa s prihliadnutím na charakter a povahu prihlásených tovarov a služieb. Relevantným spotrebiteľom sa rozumie najmä potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, osoby zapojené do distribučnej siete, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa takým druhom

tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené. Na to, aby označenie malo rozlišovaciu spôsobilosť a nebola uplatnená zápisná výluka podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach, nestačí, aby sa označenie len odlišovalo od iných zapísaných alebo známych označení, ale je potrebné, aby svojou formou a obsahom bolo do takej miery originálne, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby. S ohľadom na uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že 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 jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby).

Ďalšia absolútna zápisná výluka uvedená v § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach bráni zápisu označenia, ktoré je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi poukazujúcimi na niektorú z „vlastností“ tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a preto by mali takéto označenia ostať voľné všetkým subjektom pôsobiacim na trhu s dotknutými tovarmi a službami. Vymenovanie dôvodov zápisu nespôsobilých označení a údajov (vlastností tovarov alebo služieb) v písmene c) je len demonštratívne a pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti označenia tak možno brať do úvahy aj akúkoľvek inú „vlastnosť“ tovarov alebo služieb, pre ktoré sa označenie prihlasuje.

Existenciu prekážok brániacich zápisu označenia ako ochrannej známky, ktoré sú uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až d) zákona o ochranných známkach, možno prekonať preukázaním nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým tovarom a službám, pre ktoré je označenie prihlásené (§ 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach). Rozlišovaciu spôsobilosť môže označenie nadobudnúť len intenzívnym a dlhodobým používaním, vďaka ktorému relevantná verejnosť identifikuje tovary a služby označenia ako tovary a služby pochádzajúce od konkrétnej osoby a označenie nebude považovať za všeobecne používané. Uniesť dôkazné bremeno, t. j. označiť a predložiť potrebné dôkazy a uvedenými dôkazmi svoje tvrdenia preukázať, musí v zmysle § 52 ods. 1 a 3 zákona o ochranných známkach prihlasovateľ. Pri posudzovaní, či prihlasovateľ prostredníctvom predložených dokladov preukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia, vychádza úrad z okolností konkrétneho prípadu a do úvahy berie viaceré relevantné faktory – predovšetkým charakter označenia, intenzitu, čas, zemepisné rozšírenie, dobu jeho používania, podiel, v akom je označenie zastúpené na trhu, výšku investícií vynaložených na jeho propagáciu a pod. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pritom posudzuje vo vzťahu k osobe prihlasovateľa, pred dňom podania prihlášky ochrannej známky a s ohľadom na územný princíp.

Pri skúmaní vecných dôvodov, ktoré viedli k vydaniu prvostupňového rozhodnutia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „HotelCRM“, ktorý však z celkového hľadiska nemožno posúdiť ako jedno slovo tak, ako to tvrdí prihlasovateľ, nakoľko prvá časť „Hotel“ je tvorená pre spotrebiteľa významovo zrozumiteľným slovom a je ľahko vyslovovaná, kým nasledujúca časť je tvorená zhlukom písmen „CRM“ a je z tohto dôvodu vnímaná ako skratka. Uvedené je navyše zdôraznené skutočnosťou, že slovná časť „Hotel“ je písaná s veľkým začiatočným písmenom, pričom ostatné písmena sú malé, takže je vnímaná ako jedno slovo, kým ďalšia časť je tvorená zhlukom veľkých písmen „CRM“, čo automaticky vyvoláva dojem, že ide o skratku. Slovný prvok „Hotel“ je slovom bežnej slovnej zásoby, pričom tak v slovenčine, ako aj v niektorých cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, španielčina a ďalšie), predstavuje ubytovacie zariadenie, ktoré zvyčajne poskytuje krátkodobé ubytovanie. Hotely väčšinou ponúkajú aj ďalšie doplnkové služby, napríklad stravovacie služby, fitness centrum, služby práčovne, wifi zadarmo atď. Niektoré hotely poskytujú aj konferenčné a banketové miestnosti a služby. Prvok „CRM“ je skratkou v anglickom jazyku „*Customer Relationship Management*“, čo v preklade znamená riadenie vzťahov so zákazníkmi. Uvedená skratka sa však neprekladá a zaužívala sa medzinárodne v anglickom jazyku. Skratka „CRM“ je v súčasnosti v oblasti podnikania bežným a zrozumiteľným pojmom a predstavuje systém riadenia vzťahov so zákazníkmi. Ide o programy, ktoré umožňujú zhromažďovať, triediť a spracovávať údaje o zákazníkoch, predovšetkým ich kontakty, prebiehajúce obchodné procesy a dosahované tržby. CRM systémy tak pomáhajú sledovať a vyhodnocovať obchodné aktivity v rámci celej spoločnosti, pričom ich súčasťou bývajú aj rôzne štatistiky. Cieľom CRM je predovšetkým zlepšiť služby, lepšie porozumieť zákazníkovi a identifikovať ich konkrétne potreby. Umožňuje to budovať dlhodobé prospešné vzťahy so zákazníkmi a keďže stáli zákazníci sú pre firmu najhodnotnejší, pomocou systému CRM je možné zaistiť ich vernosť a dôkladne sa o nich postarať. Z uvedeného je zrejmé, že CRM systém nie je len samotný softvér, ale predstavuje dlhodobú stratégiu v oblasti komunikácie, marketingu, obchodu a servisu, ktorá je priebežne prispôbovaná aktuálnym podmienkam a požiadavkám zákazníkov, čiže CRM zasahuje do všetkých úrovní fungovania spoločnosti.

Informačné technológie sú v dnešnej dobe takmer nevyhnutnou súčasťou úspechu. CRM softvér môže byť veľmi jednoduchý – vo forme tabuľky s prehľadom zákazníkov a ich zmlúv, ktorú je možné vypracovať

v kancelárskom softvéri, až po zložitý systém prepojený s ostatnými ekonomickými či ERP systémami (systém pre plánovanie podnikových zdrojov). CRM systémy pomáhajú tiež plánovať úlohy a aktivity pre zákazníkov, strážiť a upozorňovať (napr. termín obnovy zmluvy, termín zaslania ponuky, pranie k narodeninám). Komplexný CRM systém vie plánovať a riadiť kampane, segmentovať zákazníkov, vie riadiť časové vyťaženie ľudí vo firme, efektívnosť a úspešnosť obchodníkov, je prepojený s ekonomickými systémami a vie vytvárať analytické výstupy, ako aj reportovať potrebné dáta pre zákazníkov či klientov. Môže byť prepojený s call centrom, billingovým systémom (systém platenia – fakturácia), analýzou správania sa zákazníkov a ich nákupných zvyklostí. CRM systémy pomáhajú riadiť obchodné a marketingové tímy.

Na základe vyššie uvedených informácií orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, a to, že prihlásené označenie bude vnímané príslušným spotrebiteľom vo všeobecnosti ako CRM systém určený pre hotely, čiže pre podnikanie v oblasti hotelierstva. V preskúvanom prípade je, vzhľadom na povahu nárokovovaných tovarov a služieb, potrebné uvažovať s príslušným spotrebiteľom – majiteľom hotela alebo manažérom z danej oblasti podnikania, ktorý má prehľad a ovláda systémy, ktoré je nevyhnutné zapojiť do ekonomickej sféry na to, aby bol podnik úspešný. Takýto spotrebiteľ je oboznámený so skutočnosťou, že na príslušnom trhu je možnosť zakúpenia viacerých druhov systémov CRM pre úspešné fungovanie hotelov, kde je klient a jeho spokojnosť v popredí záujmu. Na webových stránkach sú sprístupnené informácie o viacerých systémoch CRM pre hotely (napr. <https://guestware.com/Product>, <http://www.cendynone.com/crm-loyalty>, <http://www.guestfolio.com/for-hotels/an-all-new-guestfolio/>, <http://www.silverbyte.com/OptimaCRM.html>, http://www.slideshare.net/Milan_padariya/customer-relationship-management-in-hotel-industry) a na webovej stránke <http://www.softwareadvice.com/crm/hospitality-hotel-resort-crm-comparison> je možné porovnať viacero systémov CRM pre hotely, ktoré sú v ponuke, aby si spotrebiteľ mohol vybrať najvhodnejší pre jeho podnikanie.

V prípade prihláseného označenia je preto evidentné, že toto poskytuje len všeobecnú informáciu, že takto označené tovary alebo služby sú určené pre systém manažovania hotelov. Prihlásené tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajú rôzne elektronické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre inštaláciu a používanie systému CRM, a to v závislosti od ich náročnosti, ako napr. softvér, počítače a ich periférne zariadenia, monitory, nosiče údajov rôzneho druhu, počítačové pamäte, meracie zariadenia, modemy, mikroprocesory a podobne. S tovarmi v triede 9 súvisia služby v triede 42, v rámci ktorých je systém CRM priamo vyvinutý pre potreby spoločnosti, inštalovaný a prevádzkovaný. Služby v triede 35 „*prenájom kancelárskych strojov a zariadenia*“ súvisia s akýmkoľvek podnikateľskými aktivitami a „*reklama*“ taktiež nemôže byť poskytovaná pod takým všeobecným označením ako je „HotelCRM“, keďže by automaticky bola vnímaná ako reklama v rámci podnikania, resp. systému manažovania vzťahov so zákazníkmi v oblasti hotelierstva. Tovary nárokované v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajú všeobecný kancelársky artikel, ako aj ročenky, publikácie, tlačoviny. Tieto produkty sa používajú či už pri bežnej úradnickej práci v hoteli alebo pri vydávaní publikácií na oboznámenie klientov s ponúkanými službami, čiže prihlásené označenie aj vo vzťahu k týmto tovarom len poukazuje na druh, zameranie, obsah či účel tovarov, avšak nie na ich obchodný pôvod.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že prihlásené označenie nie je spôsobilé plniť funkciu ochrannej známky, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach. Zároveň možno konštatovať, že prihlásené označenie umožní relevantnému spotrebiteľovi okamžite, bez rozmyšľania vnímať druh, obsah, zameranie či účel prihlásených tovarov a služieb, takže nie je spôsobilé zápisu ani podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že v preskúvanom prípade neboli predložené dôkazové materiály, ktoré by preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám prihlasovateľa, a to na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k jej územiu a v období pred podaním prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 1065-2014, nemožno konštatovať prekonanie namietanej zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochranných známkach. Argument prihlasovateľa v odôvodnení rozkladu o tom, že na základe prieskumu webových stránok zistil, že je jediným používateľom prihláseného označenia na Slovensku, preto nie je v preskúvanom prípade relevantný.

Poukaz prihlasovateľa na databázu TMview a na zápisy ochranných známk zahraničných národných úradov, ako aj Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo,

nie je v predmetnom konaní relevantný. Úrad sa pri zápise ochranných známk do registra riadi zákonom o ochranných známkach a správnu úvahou, ktorú dostatočne odôvodnil, a preto sa prieskumom zahraničných ochranných známk, ktoré obsahujú skratku „CRM“, nezaoberal. Napriek skutočnosti, že na základe vyhľadania v databáze TMview je zrejme, že v registroch jednotlivých štátov sú zapísané ochranné známky obsahujúce skratku „CRM“, z danej databázy nie je možné určiť na základe akých skutočností bola ochranná známka zapísaná, pričom je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie prvky takýchto ochranných známk. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že v preskúvanom prípade sú obidva slovné prvky opisné a bez rozlišovacej spôsobilosti a zároveň prihláseného označenie neobsahuje žiadne ďalšie fantazijné prvky (či už obrazové alebo slovné), ktoré by mu túto rozlišovaciu spôsobilosť zabezpečili. Rovnako relevantné sú aj tovary, vo vzťahu ku ktorým sú ochranné známky zapísané. Prieskum v databáze TMview preto nemôže ovplyvniť záver predmetného rozhodnutia. Pokiaľ ide o register národných ochranných známk vedený na úrade, v tomto sa nenachádza v súčasnosti platná slovná ochranná známka obsahujúca skratku „CRM“ vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 9, 16, 35 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa uvedený v odôvodnení rozkladu, že v databáze TMview sa nachádza označenie „HotelCRM“ podané výlučne prihlasovateľom, čo svedčí o jeho jedinečnosti a rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Uvedená skutočnosť automaticky neznamená, že označenie má rozlišovaciu spôsobilosť a môže byť zapísané ako ochranná známka. Uvedené vyplýva z toho, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa posudzuje na základe toho, či relevantná verejnosť bezprostredne vníma toto označenie ako dištingtívne, pričom absencia predchádzajúceho používania viacerými subjektmi nevyhnutne nepredstavuje údaj o takomto vnímaní. Počet konkurentov, ktorých sa zápis prihláseného označenia do registra ochranných známk aktuálne môže dotknúť, je v prípade opisnosti prihláseného označenia úplne nepodstatný, inými slovami, pokiaľ je prihlásené označenie výlučne opisné, predmetná zápisná výluka sa nedá odstrániť tým, že prihlasovateľ je jedinou osobou, ktorá v súčasnosti predmetné tovary a služby pod daným označením v danej lokalite poskytuje. Zároveň v konaní o zápise označenia do registra ochranných známk v prípade výlučne opisného označenia nie je úlohou úradu preukázať skutočnú aktuálnu potrebu zachovať dostupnosť takéhoto označenia pre konkurentov. Rozhodujúci je samotný opisný charakter označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zároveň poukazuje na skutočnosť, že trvanie práv z ochrannej známky, za predpokladu ich obnovovania, je časovo neobmedzené, t. j. platnosť ochrannej známky možno predlžovať teoreticky do nekonečna. Aj z uvedeného dôvodu nie je preto možné práva k opisnému označeniu priznať výlučne jedinému subjektu, aj keby bol v čase rozhodovania o zápise jediným, kto predmetné tovary a služby poskytuje.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu vecí a nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o zamietnutí prihlášky ochrannej známky „HotelCRM“, č. spisu POZ 1065-2014, v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

Ing. Ladislav Žuffa
Žuffa patentová a známková kancelária
Svätoplukova 29, P. O. BOX 56
058 02 Poprad 2