



Banská Bystrica 1. 12. 2015

POZ 485-2015/Z-537-2015

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 485-2015 s názvom mOrusha z 13.3.2015 prihlasovateľa mOrusha, s.r.o., Klincová 16637/37C, 821 08 Bratislava, SK,

**sa čiastočne zamieta pre tovary** „konzervované ovocie; džemy; mrazené ovocie; kandizované ovocie; dusené ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; jogurt; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); marmelády; ovocné šupky; ovocné šaláty; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; ovocné chuťovky; mliečne koktaily; kompóty“ **v triede 29**; „sušienky; keksy; sušienky; cukríky; oblátky; zákusky, koláče; čaj; chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; perníky, medovníky; príchute do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov); plnené koláče; pastilky (cukrovinky); sušienky; pudinky; pralinky; omáčky (chuťové prísady); šerbety (zmrzlinové nápoje); torty; zmrzliny; marináda (chuťové prísady); jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; penové zákusky (cukrovinky); omáčky na cestoviny; kvety a listy rastlín (náhradky čaju); ovocné želé (cukrovinky)“ **v triede 30**; „stromy; kmene stromov; kríky; čerstvé ovocie; slad na výrobu piva a liehovín; matoliny (výlisky z ovocia)“ **v triede 31**; „nealkoholické ovocné výťažky; pivo; sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; limonády; sirupy na výrobu limonád; šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje“ **v triede 32**; „alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; likéry; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholické nápoje s ovocím; liehové esencie“ **v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**,

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

**a zostáva v konaní o zápis do registra ochranných známok pre tovary** „bielkoviny na prípravu jedál; vaječný bielok; želatína; smotana (mliečne výrobky); mäso; potravinárska želatína; žltok; mäsové výťažky; mliečne výrobky; vajcia; sušené vajcia; klobásy, salámy, párky; solené potraviny; držky; hydina (mäso); pečeň; konzervované mäso; šľahačka; mäsové konzervy; párky v cestíčku; smotana (kyslá smotana)“ **v triede 29**; „cestoviny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); múka; cukor; mandľové pusinky (jemné pečivo); chlieb; melasa; melasový sirup; sendviče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky); pizza; pečivo s mäsovou náplňou; paštéty zapekané v ceste; slad (potraviny); syrové sendviče (cheeseburgers)“ **v triede 30**; „zvieratá chované v zverincoch; živé zvieratá; čerstvá zelenina; násadové vajcia (na liahnutie); úžitkové domáce zvieratá“ **v triede 31**; „vody (nápoje); prípravky na výrobu sýtenej vody; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnej vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; stolové vody; sóda; sýtené vody“ **v triede 32** a pre služby „chov zvierat; záhradníctvo; záhradkárske služby; alternatívna medicína“ **v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb**.

## Odôvodnenie:

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 12.5.2015 oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 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 pretože 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. Zároveň bolo prihlasovateľovi oznámené, že prihláška ochrannej známky nespĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. g) za ochrannú známku nemožno uznať ani označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.

**Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu 12.5.2015 uviedol, že prihlásené výlučne slovné označenie „mOrusha“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nasledovným tovarom:**

v triede 29 - konzervované ovocie; džemy; mrazené ovocie; kandizované ovocie; dusené ovocie; ovocné rôsoly; ovocná dreň; jogurt; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); marmelády; ovocné šupky; ovocné šaláty; plátky sušeného ovocia; ovocie naložené v alkohole; konzervy s ovocím; ovocné chuťovky; mliečne koktaily; kompóty;

v triede 30 - sušienky; keksy; sušienky; cukríky; oblátky; zákusky, koláče; čaj; chuťové prísady; cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrzliny; palacinky; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); prírodné sladidlá; perníky, medovníky; príchute do zákuskov a koláčov (okrem esenciálnych olejov); plnené koláče; pastilky (cukrovinky); sušienky; pudinky; pralinky; omáčky (chuťové prísady); šerbety (zmrzlinové nápoje); torty; zmrzliny; marináda (chuťové prísady); jogurty mrazené (mrazené potraviny); ľadový čaj; čajové nápoje; penové zákusky (cukrovinky); omáčky na cestoviny; kvety a listy rastlín (náhradky čaju); ovocné želé (cukrovinky).

v triede 31 - stromy; kmene stromov; kríky; čerstvé ovocie; matoliny (výlisky z ovocia).

v triede 32 - nealkoholické ovocné výtlačky; pivo; sladové pivo; nealkoholické ovocné nápoje; prípravky na výrobu nápojov; príchute na výrobu nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; limonády; sirupy na výrobu limonád; šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; nealkoholické nápoje; nealkoholické aperitívy; nealkoholické koktaily; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje.

v triede 33 - alkoholické výtlačky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; koktaily; digestíva (liehoviny a likéry); víno; likéry; liehoviny; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje (okrem piva); alkoholické nápoje s ovocím; liehové esencie.

Úrad chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihláseného označenia vo vzťahu k vyššie uvedeným tovarom vo výsledku prieskumu z 12.5.2015 odôvodnil tým, že predmetné označenie je tvorené výlučne údajom, ktorý môže v obchodnom styku slúžiť na určenie druhu a vlastností tovarov, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známk. V tejto súvislosti úrad dodal, že Prihlásené slovné označenie „mOrusha“ priemerný spotrebiteľ vníma vo význame „moruša“. Moruša označuje cudzokrajný listnatý strom a tiež plod tohto stromu podobný jahode. Úrad tiež uviedol, že prihlásené označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť obchodný pôvod takto značených stromov, kríkov a ani výrobkov z ovocia, ovocných nápojov či rôznych potravín, ktoré môžu obsahovať morušu alebo tovarov, ktoré môžu byť vyrobené z moruše. Označenie, ktoré okrem údajov vyjadrujúceho druhu a vlastností tovarov, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb a preto nemôže byť uznané za ochrannú známku.

Úrad vo výsledku prieskumu z 12.5.2015 zároveň dodal, že prihlásené označenie zároveň môže klamať spotrebiteľa o povahe tovarov „slad na výrobu piva a liehovín“ v triede 31 a „brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno)“ v triede 33, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákon prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tieto tovary. Spotrebiteľ v prípade sladu na výrobu piva a liehovín očakáva, že ide o tovar získaný klíčením a sušením jačmeňa (t. j. nezískava sa z moruše). V prípade tovarov „brandy, vínovica“ spotrebiteľ očakáva, že ide o liehový nápoj z prekvasených hroznových výluhov (t. j. nie z moruše). V prípade tovaru „vodnár (matolinové víno)“ spotrebiteľ očakáva, že ide o víno vyrobené z hroznových výliskov (t. j. nie z moruše).

**Prihlasovateľ odpovedal listom doručeným úradu v písomnej forme 17.7.2015.** Podľa názoru prihlasovateľa, úrad vo výsledku prieskumu neodôvodnil svoje tvrdenie, že priemerný spotrebiteľ bude čítať

slovo „mOrusha“ ako „moruša“. Podľa prihlasovateľa si slovenský spotrebiteľ nebude spájať označenie „mOrusha“ s cudzokrajným stromom.

Prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie obsahuje nasledovné rozlišovacie prvky: veľké písmeno „O“, ktoré je dominantné a vizuálne oddeľuje ostatné hlásky a ďalším rozlišovacím prvkom je skupina hlások „sh“, vďaka ktorým si priemerný spotrebiteľ ľahko zapamätá prihlásené označenie a dokáže ho identifikovať. Prihlasovateľ tiež uviedol, že podľa jeho skúseností priemerní spotrebiteľia väčšinou nevedia ako správne interpretovať označenie „mOrusha“ a to práve z dôvodu veľkého písmena „O“ a skupiny hlások „sh“. Podľa prihlasovateľa vyvoláva u priemerného spotrebiteľa práve postavenie a veľkosť písmena „O“ dojem, že toto písmeno tvorí začiatok slova, keďže v spisovnej slovenčine sa vlastné mená, názvy a pomenovania píšu veľkými písmenami. Podľa prihlasovateľa priemerný spotrebiteľ neprehliadne veľké písmeno „O“ a ani skupinu hlások „sh“, ktorá nie je v slovenčine obvyklá. Podľa prihlasovateľa je označenie „mOrusha“ fantazijné a originálne keďže neexistuje v slovenskom ani v anglickom jazyku a nie je frekventované ani v bežnom jazyku. Z týchto dôvodov nemôže prihlásené označenie opisovať tovary ani ich vlastnosti a nemôže spotrebiteľa ani klamať o povahe tovarov.

#### **Úrad vo výsledku prieskumu z 21.8.2015 k odpovedi prihlasovateľa uviedol nasledovné:**

Priemerný spotrebiteľ je primerane dobre informovaný, primerane pozorný a obozretný a jeho stupeň pozornosti je priemerný. Priemernými spotrebiteľmi sa rozumejú hlavne súčasní alebo potenciálni spotrebiteľia daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa prihlasované označenie používa, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy, zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb, pre ktoré sa prihlasované označenie používa. Je nutné dodať, že priemerný slovenský spotrebiteľ s ohľadom na jeho neustále sa zvyšujúcu jazykovú vybavenosť súvisiacu okrem iného aj so vstupom Slovenska do Európskej únie rozumie svetových jazykom akými sú anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, či taliansky jazyk, a to predovšetkým bežne používaným slovám pochádzajúcim z týchto jazykov. Priemerný spotrebiteľ sa v súčasnosti často stretáva s rôznymi anglickými slovami, z ktorých mnohé obsahujú skupinu hlások „sh“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že priemernému spotrebiteľovi je známe, že skupina hlások „sh“ sa číta ako „š“. Táto vedomosť priemerného spotrebiteľa vyplýva práve zo znalosti anglického jazyka. Skutočnosť, že v anglickom jazyku sa skupina hlások „sh“ číta ako „š“ úrad preukazuje nižšie uvedenými príkladmi anglických slov (ich výslovnosť je uvedená v hranatých zátvorkách), pričom je potrebné dodať, že tieto príklady predstavujú len malú časť anglickej slovnej zásoby obsahujúcej skupinu hlások „sh“.

Príklady anglických slov obsahujúcich skupinu hlások „sh“:

- bush [buš]; shine [šain]; shoe [šu:]; shoot [šu:t]; shave [šev]; shrink [šrink]; shake [šeik]; fish [fiš]; fashion [fešn]; sheep [ši:p]; shop [šop]; she [ši:]; brush [braš]; crush [kraš]; cushion [kušn]; dash [deš]; crash [kreš]; hush [haš].

Okrem toho má priemerný spotrebiteľ možnosť sledovať aj rôzne medzinárodné športové prenosy, kde sú ústrednými postavami aj ruskí športovci. Z toho vyplýva, že vedomosť priemerného spotrebiteľa o čítaní skupiny hlások „sh“ v znení „š“ môže byť podporená aj skutočnosťou, že pri prepise ruských priezvisk z ruštiny do angličtiny sa práve „š“ prepisuje ako „sh“. Z uvedeného vyplýva, že skupinu hlások „sh“ nie je možné považovať za výnimočný prvok, ktorý by umožnil priemernému spotrebiteľovi určiť obchodný pôvod tovarov a služieb označených označením „mOrusha“.

K veľkému písmenu „O“, ktoré je použité v prihlásenom označení úrad uvádza, že nejde o rozlišovací prvok. Priemerný spotrebiteľ vidí, že označenie „mOrusha“ je súvislé slovo bez rozdeľovacích znamienok. To znamená, že priemerný spotrebiteľ bude čítať slovo „mOrusha“ v znení „moruša“ ako jeden celok, začínajúci písmenom „m“ a končiaci písmenom „a“. Priemerný spotrebiteľ nebude označenie „mOrusha“ rozdeľovať na samostatné časti, „m“ a „Orusha“ ani na iné slovné časti.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné konštatovať, že prihlásené označenie „mOrusha“ nemá podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k väčšine nárokových tovarov a služieb a to z dôvodu, že je tvorené výlučne údajmi, ktoré opisujú druh a vlastnosti tovarov a služieb nárokových v triedach 29, 30, 31, 32 a 33, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. c) citovaného zákona prekážkou jeho zápisu do registra ochranných známkov pre tieto tovary a služby. Priemerný spotrebiteľ vníma označenie „mOrusha“ vo význame „moruša“. Predmetné označenie neumožňuje spotrebiteľskej verejnosti určiť obchodný pôvod takto značených stromov, kríkov a ani výrobkov z ovocia, ovocných nápojov či rôznych potravín, ktoré môžu obsahovať morušu alebo tovarov, ktoré môžu byť vyrobené z moruše. Označenie, ktoré okrem údajov vyjadrujúceho druh a vlastnosti tovarov, nie je spôsobilé rozlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných osôb a preto nemôže byť uznané za ochrannú známku.

Vzhľadom na uvedené je tiež zrejmé, že prihlásené označenie zároveň môže klamať spotrebiteľa o povahe tovarov „slad na výrobu piva a liehovín“ v triede 31 a „brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno)“ v triede 33, čo je podľa § 5 ods. 1 písm. g) citovaného zákona prekážkou zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk pre tieto tovary. Spotrebiteľ v prípade sladu na výrobu piva a liehovín očakáva, že ide o tovar získaný klíčením a sušením jačmeňa (t. j. nezískava sa z moruše). V prípade tovarov „brandy, vínovica“ spotrebiteľ očakáva, že ide o liehový nápoj z prekvasených hroznových výluhov (t. j. nie z moruše). V prípade tovaru „vodnár (matolinové víno)“ spotrebiteľ očakáva, že ide o víno vyrobené z hroznových výliskov (t. j. nie z moruše).

Prihlásené označenie v dôsledku svojej opisnej a klamlivej povahy nemôže byť zapísané do registra ochranných známk pre tú časť zoznamu tovarov a služieb, ktorá je uvedená vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Výsledok prieskumu bol prihlasovateľovi doručený na oboznámenie. Pretože prihlasovateľ v stanovenej lehote do 28.10.2015 nezaslal vyjadrenie ku vzneseným námietkam úradu, 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. 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:  
mOrusha, s.r.o.  
Klincová 16637/37C  
821 08 Bratislava