



Banská Bystrica 16.07.2003
PÚV 146-2002/ÚV 3302-I/51 -2003

ROZHODNUTIE

Vo veci podaného návrhu M. S., zastúpeného komerčným právnikom JUDr. M. B. (ďalej len „navrhovateľ“), na výmaz úžitkového vzoru č. 3302 s názvom „Drevené debnenie na prepravu a balenie“, ktorého majiteľom je P. T., zastúpený patentovou zástupkyňou Ing. E. L. (ďalej len „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov takto:

úžitkový vzor č. 3302 sa vymazáva z registra úžitkových vzorov.

Majiteľ je povinný zaplatiť správny poplatok 2 500,- Sk v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Účastníkom konania sa právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Odôvodnenie:

Listom doručeným úradu 20.01.2003 podal navrhovateľ návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 3302 s názvom „Drevené debnenie na prepravu a balenie“ z registra úžitkových vzorov.

Navrhovateľ vo svojom návrhu na výmaz uviedol, že riešenie v predmetnom úžitkovom vzore predstavuje bežne používané rohové spojenie konštrukčných dosák s použitím drážky a pera. Navrhovateľ poukázal na to, že takéto riešenia sú všeobecne známe a dlhodobo používané v stolárskej a inej drevospracujúcej výrobe.

Ako ďalej uviedol navrhovateľ, z požiadavky, aby technické riešenie mohlo byť chránené úžitkovým vzorom zároveň vyplýva, aby takéto riešenie presahovalo rámec prostej odbornej schopnosti. Podľa navrhovateľa riešenie chránené napadnutým úžitkovým vzorom neobsahuje žiadny prvok vlastnej tvorivej práce pôvodcu, pretože toto riešenie sa už pred 30-timi rokmi stalo súčasťou stredoškolského štúdia na stredných školách. Ako dôkaz navrhovateľ predložil strany 109-113 z učebnice „Stolárstvo pre 1. a 2. ročník stredných priemyselných škôl drevárskych“ vydanú v roku 1966 vydavateľstvom Alfa Bratislava.

Správou úradu z 27.01.2003 bol majiteľ vyzvaný, aby sa k návrhu na výmaz vyjadril.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 31.03.2003 uviedol, že predmetom úžitkového vzoru č. 3302 je drevené debnenie na prepravu a balenie, ktoré je popísané v nárokoch na ochranu svojou konštrukciou, t. j. svojimi jednotlivými časťami a spojom, ktorými sú tieto časti vzájomne spojené. Majiteľ pripustil, že z dôkazových materiálov vyplýva, že spoj popísaný v nárokoch na ochranu nie je nový, ale z nich nevyplýva, že konštrukcia debnenia popísaná jeho jednotlivými časťami nie je nová. Z pomenovania týchto častí ako aj z opisu úžitkového vzoru a výkresu je zrejmý vzájomný vzťah týchto častí a konštrukcia debnenia. Podľa majiteľa ide o zvláštnu konštrukciu debnenia používanú na balenie a prepravu najmä dlhých predmetov. K návrhu na výmaz nie je priložený žiadny dôkaz ani odôvodnenie návrhu sa nezaobera tým, že z existencie takéhoto spoja vyplýva aj konštrukcia dreveného debnenia, pričom by toto riešenie nepresahovalo rámec prostej odbornej schopnosti.

Na základe uvedeného majiteľ konštatoval, že technické riešenie chránené predmetným úžitkovým vzorom a to v časti konštrukcia dreveného debnenia (okrem časti spoja) spĺňa podmienky ustanovené § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.

Navrhovateľ 25.02.2003 podal doplnenie návrhu na výmaz pričom predložil ďalšie namietacie materiály – žiacky súbor: „Ručné opracovanie a základné spoje dreva I.“ a učebnicu „Odborné kreslenie“ od Andreja Gánovského pre žiakov 1. ročníka SOU študijných odborov „Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby“ a odboru „Stolár“.

Správou úradu z 28.02.2003 bol navrhovateľ upozornený na to, že doplnenie podania návrhu na výmaz úžitkového vzoru nemôže byť v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov akceptované, nakoľko konanie o návrhu na výmaz je konaním koncentračným a navrhovateľ musí všetky dôkazné materiály, ktoré proti napadnutému úžitkovému vzoru uplatňuje, predložiť už s návrhom na výmaz. Na základe uvedeného nebolo toto doplnené podanie zaslané majiteľovi na vyjadrenie a ani nebude pri rozhodovaní o návrhu brané v úvahu. Navrhovateľ bol upovedomený o tom, že doplnené dôkazové materiály môže uplatniť iba v prípadnom novom návrhu na výmaz predmetného úžitkového vzoru.

Správou úradu z 05.06.2003 boli účastníci konania pozvaní na ústne rokovanie komisie o návrhu na výmaz. Súčasne bolo navrhovateľovi výmazu zaslané vyjadrenie majiteľa úžitkového vzoru k návrhu na výmaz.

Podaním z 11.06.2003 zástupca navrhovateľa JUDr. M. B. predložil výpoveď plnej moci z 19.03.2003 podpísanú M. S.

Vzhľadom na uvedené predloženie výpovede plnej moci zástupcovi navrhovateľa bol navrhovateľ správou úradu z 13.06.2003 znova upovedomený o dátume rokovania odbornej komisie.

Rokovanie komisie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 3302 sa uskutočnilo 26.06.2003. Na rokovaní komisie sa zúčastnil majiteľ napadnutého úžitkového vzoru P. T. a navrhovateľ M. S. so svojím spoločníkom J. P.

Na rokovaní komisie navrhovateľ predložil zapísaný priemyselný vzor č. 26256, ktorého je vlastníkom a ktorý preduverejňuje riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru. Navrhovateľ ďalej uviedol, že majiteľ mu predmetný výrobok ukradol, čím ho vlastne ekonomicky zničil, keď začal dodávať tento výrobok na trh. V súvislosti s predloženým priemyselným vzorom bol navrhovateľ znova upozornený na to, že doplnenie podania návrhu na výmaz úžitkového vzoru nemôže byť v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov akceptované, nakoľko konanie o návrhu na výmaz je konaním koncentračným a navrhovateľ musí všetky dôkazné materiály, ktoré proti napadnutému úžitkovému vzoru uplatňuje, predložiť už s návrhom na výmaz.

Majiteľ k vyjadreniu navrhovateľa konštatoval, že výklad navrhovateľa je jeho osobný názor, s ktorým nesúhlasí.

Rozhodnutie o návrhu na výmaz sa opiera o tieto dôvody:

Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov úrad vymaže úžitkový vzor z registra ak sa zistí, že technické riešenie nie je spôsobilé na ochranu podľa § 1 citovaného zákona a to najmä ak sa preukáže, že riešenie nie je nové, nepresahuje rámec prostej odbornej spôsobilosti alebo nie je priemyselne využiteľné.

Úžitkový vzor č. 3302 s právom prednosti od 29.05.2002 bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 12.07.2002 s týmto znením nároku na ochranu:

Drevené debnenie na prepravu a balenie sa vyznačuje tým, že na základni (1) a zaisťovacej doske (6) sú vyfrézované drážky (3,8) v tvare obdĺžnika, bočné dosky (4) majú vyfrézované obdĺžniky (5) na vsunutie do drážok (3, 8).

Ako dôkazový materiál voči novosti predmetného úžitkového vzoru bola predložená učebnica „Stolárstvo, konštrukcie pre 1. a 2. ročník SPŠ drevárskych“ autorov Ing. Arch. Jana Vinteka a Karla Havránka vydaná vydavateľstvom technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava v roku 1966, teda pred dátumom podania napadnutého úžitkového vzoru. V uvedenej učebnici sú popisované rohové spoje drevených konštrukcií založené na spojení prostredníctvom vybratia (drážky) na jednom spájanom drevenom prvku a výstupku (pera) na druhom spájanom drevenom prvku, ktoré do seba vzájomne zapadajú (tzv. spoj na pero a drážku).

Technické riešenie nie je nové, ak sú všetky znaky riešenia stavom techniky. Z predmetného materiálu však nie je zrejmá celá konštrukcia dreveného debnenia, t. j. okrem spojenia aj jednotlivé časti debnenia, preto tento dokument nie je na závalu novosti napadnutému úžitkovému vzoru.

Aby však bolo možné posúdiť či technické riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru presahuje rámec prostej odbornej zručnosti je potrebné poukázať na technický problém, ktorý mal byť riešený, ako aj spôsob tohto riešenia. Vychádzajúc z doterajšieho stavu techniky uvedeného v opise predmetného úžitkového vzoru, majiteľ vidí problém v tom, že doteraz sa používali obaly vyrobené pomocou kľincovania, ktoré boli preto nepraktické, náročné na prepravu a manipuláciu. Z uvedeného je teda zrejmé, že hlavným problémom, ktorý mal byť riešený je spojenie častí debnenia, ktoré sú v podstate technického riešenia navrhnuté prostredníctvom už spomenutej drážky a pera vzájomne do seba zapadajúcich. Z obrázka č. 2 je zrejmé predelenie pera na bočných častiach debnenia na dve rovnaké časti. Predelenie nie je na výkrese označené vzťahovou značkou, ani v celom úžitkovom vzore nie je toto predelenie vôbec popísané a nie je uvedený ani jeho dôvod a účel. Vysvetlenie výhodnosti predelenia pera v súvislosti s debnením na balenie a prepravu sa priemernému odborníkovi jednoznačne neponúka, preto nie je možné v súvislosti s touto jedinou odlišnosťou od známeho stavu techniky priznať charakter riešenia technického problému podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.

V opise úžitkového vzoru najmä v podstate technického riešenia nie je ani žiadne vysvetlenie v čom, okrem spomínaného spoja (tzv. spoja na pero a drážku), spočíva výhodnosť a zvláštnosť konštrukcie debnenia na balenie a prepravu. Priemerný odborník z textu úžitkového vzoru jednoznačne nenájde predstavenie problému balenia a prepravy dlhých predmetov a z toho vyplývajúcej zvláštnej konštrukcie debnenia tak, ako uvádza majiteľ. V úžitkovom vzore je využité len známe riešenie rohového spoja na bežný účel, ktorý je z namietaného materiálu zrejmý - spojenie drevených dielov.

Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že riešenie podľa napadnutého úžitkového vzoru č. 3302 je v danom odbore bežné a nepresahuje rámec prostej odbornej zručnosti odborníka v danej oblasti, a preto toto riešenie nie je spôsobilé k ochrane v zmysle § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov.

O povinnosti úhrady správneho poplatku úrad rozhodol podľa pol. 222 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov tak, že vzhľadom na to, že majiteľ úžitkového vzoru nemal vo veci úspech, je povinný uhradiť správny poplatok 2500,- Sk za výmazové konanie.

O náhradu trov v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov nepožiadaval do vydania tohto rozhodnutia ani jeden z účastníkov konania, preto toto právo nebolo priznané ani navrhovateľovi výmazu ani majiteľovi napadnutého úžitkového vzoru.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov s uplatnením § 55 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 30 dní od jeho doručenia. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach a má odkladný účinok.