

Právny odbor: Obchodné právo  
Predmet sporu: vydanie predbežného opatrenia  
16CbPv/20/2006  
41Cob/417/2006  
6106214061

#### U z n e s e n i e

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci žalobcov: 1/ E. - T., a.s., so sídlom S. XXXX, . XXX. XX. P., IČO: XX. XXX. XXX, . 2/ P. SK s.r.o., so sídlom S. XXXX, . XXX. XX. P., IČO: XX. XXX. XXX, . obaja v konaní právne zastúpení JUDr. E. Z., advokátom, Advokátska, P. kancelária so sídlom B. X, . B. B., proti žalovanému: T., spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom G. C. X, . XXX. XX. L., IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní právne zastúpenému JUDr. M. Č., advokátom, K. - združenie advokátov so sídlom J. G. T. XX, . D., o nariadení predbežného opatrenia, takto

#### r o z h o d o l :

Žalovaný je p o v i n n ý odo dňa doručenia tohto uznesenia až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej z d r ť a ť s a výroby, skladovania a distribúcie výrobkov predstavujúcich paletu na prepravu a skladovanie výrobkov, zasahujúcich do rozsahu ochrany dizajnu zapísaného v registri dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR pod číslom XXXXX. s názvom P. v zmysle osvedčenia o zápise dizajnu, ktoré je prílohou tohto uznesenia.

V zostávajúcej časti sa návrh žalobcov na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.

Súd u k l a d á žalobcom, aby v lehote do 1 mesiaca odo dňa doručenia tohto uznesenia podali návrh na začatie konania vo veci samej.

#### O d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia sa návrhom na vydanie predbežného opatrenia doručeným súdu dňa 24.08.2006 domáhali uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa výroby, skladovania a distribúcie výrobkov predstavujúcich paletu na prepravu a skladovanie výrobkov, zasahujúcich do rozsahu ochrany úžitkového vzoru zapísaného v registri úžitkových vzorov Úradu priemyselného vlastníctva SR pod číslom XXXX. s názvom P. na skladovanie a prepravu pneumatík v zmysle osvedčenia o zápise úžitkového vzoru, ktoré bolo prílohou návrhu (ďalej len petit 1 ), ďalej uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa výroby, skladovania a distribúcie výrobkov predstavujúcich paletu na prepravu a skladovanie výrobkov, zasahujúcich do rozsahu ochrany dizajnu zapísaného v registri dizajnov Úradu priemyselného vlastníctva SR pod číslom XXXXX. pod názvom P. , v zmysle osvedčenia o zápise dizajnu, ktoré bolo prílohou návrhu (ďalej len petit 2 ), uloženia povinnosti žalovanému zdržať sa výroby, skladovania a distribúcie výrobkov označovaných ako Nosič pneumatík N. XXXXXX. zodpovedajúcich zadaniu a špecifikácii výrobkov určených spoločnosťou M., a.s., P., ako zadávateľa výberového konania na výrobu kovových paliet, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22. a 23. februára 2006, ktoré zadanie a špecifikácia bolo prílohou návrhu (ďalej len petit 3 ) a napokon sa domáhali uloženia povinnosti žalovanému stiahnuť výrobky určené petitom 1, 2 a 3 návrhu, od objednávateľa spoločnosti M., a.s., P. a všetky takéto už vyrobené výrobky odovzdať žalobcovi v lehote 10 dní od doručenia predbežného opatrenia počas pracovných dní a pracovného času od 8.30 do 14.00 v sídle žalobcu, s tým, že žalobca je povinný odovzdané výrobky prevziať a vydať písomné potvrdenie o prevzatí, primerane skladovať a zabezpečiť tieto výrobky až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej (ďalej len petit 4 ).

. Žalobcovia návrh odôvodnili tým, že žalobca 1/ je podnikateľom zaoberajúcim sa najmä kovovýrobou, gumovýrobou, výrobou kolies a diskov, stojanov a paliet pre kolesá a disky a súvisiacich komponentov, vo svojej oblasti je renomovaným výrobcom pôsobiacim na slovenskom trhu od roku 1990 a je majiteľom zapísaného dizajnu č. XXXXX. P. , s dátumom podania prihlášky 17.01.2005. Žalobca 2/ je podnikateľom, sesterskou spoločnosťou žalobcu 1/, s ktorým ho spája osoba Ing. L., majiteľa oboch spoločností a zároveň pôvodcu chránených riešení a žalobca 2/ je majiteľom úžitkového vzoru č. XXXX P. na skladovanie a prepravu pneumatík , s dátumom podania prihlášky

14.03.2005, pričom obe spoločnosti predstavujú holding, konajúci v zhode, sú ekonomicky prepojené tak, že zdieľajú spoločný osud a ujma jednej z nich predstavuje ujmu druhej spoločnosti. Žalobca 1/ využíva technické riešenie chránené úžitkovým vzorom č. XXXX. so súhlasom žalobcu 2/. Žalovaný je podnikateľským subjektom, sesterskou spoločnosťou spoločnosti V., spol. s r.o., Z. S. a obe sú prepojené osobou spolumajiteľa a konateľa Ing. B. S. V., spol. s r.o. zvíťazila vo verejnej obchodnej súťaži na výrobu gumárenských paliet vyhlásenej spoločnosťou M., a.s., P., ktorá v súťažných podmienkach stanovila nároky na kvalitu a kvantitu dodaných výrobkov s parametrami zodpovedajúcimi výrobkom žalobcu 1/, ktorých technické riešenie je chránené úžitkovým vzorom č. XXXX. a dizajnom č. XXXXX. vteleným do výrobkov. Ako prílohy k podmienkam súťaže boli použité fotografie a technická projektová dokumentácia žalobcu 1/. Spoločnosť V., spol. s r.o. si objednala výrobu u iného výrobcu - u spoločnosti K. - N. spol. s r.o., N.. Žalobca v tejto súvislosti poukázal na predbežné opatrenie vydané tunajším súdom v konaní vedenom pod sp. zn. 10CbPv 12/06 s tým, že k dodávke výrobkov porušujúcich práva žalobcov dochádza naďalej, avšak dodávateľom sa stal žalovaný, ako sesterská spoločnosť spoločnosti V., spol. s r.o. Žalobcovia dôvodili ustanoveniami zákona o dizajnoch, ako aj ustanoveniami zákona o úžitkových vzoroch, pričom poukazovali tiež, že konanie žalovaného naplňa znaky nekalej súťaže podľa § 44 a nasl. ObchZ. Uvedli, že bez predbežného opatrenia bude zákazka presunutá zo spoločnosti V., spol. s r.o. na žalovaného na dodávku zvyšnej časti 4500 ks a konzumovaná do konca septembra 2006.

K návrhu na nariadenie predbežného opatrenia sa vyjadril právny zástupca žalovaného, ktorý žiadal návrh zamietnuť, keď mal za to, že vyrobené a dodané nosiče pneumatík žiadnym spôsobom nezasahujú do priemyselných práv žalobcov, pretože sú inak technicky a dizajnovy riešené a potom mal najmä za to, že žalobcovia neosvedčili podmienky dôvodnosti nároku a nepreukázali potrebu úpravy pomerov účastníkov predbežným opatrením.

Podľa ustanovenia § 74 ods. 1 OSP pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 2 veta prvá a druhá OSP návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 OSP na rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 8 OSP súd môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení aj bez výsluchu účastníkov.

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. f) OSP predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečo sa zdržal alebo niečo znášal.

Z ustanovenia § 74 ods. 1 OSP nepochybne vyplýva, že súd môže pred začatím konania vo veci samej, nariadiť predbežné opatrenie v dvoch prípadoch, a to ak je tu potreba dočasne upraviť pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Súd pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí skúmať, či tvrdený nárok vyplýva podľa zákonných predpisov zo skutkových okolností žalobcom uvedených a osvedčených, za predpokladu, že budú v nasledujúcom spore preukázané.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru nikto nesmie technické riešenie chránené úžitkovým vzorom pri svojej hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo upotrebiť.

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov

majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.

Predbežné opatrenie nie je rozhodnutím konečným, jeho účelom je len provízorná (dočasná) úprava pomerov účastníkov s cieľom umožniť nerušené judikovanie vo veci samej. Účastník domáhajúci sa nariadenia predbežného opatrenia musí aspoň osvedčiť (nie v plnom rozsahu dokázať) dôvody na jeho nariadenie, t.j.

1. potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo obavu o ohrozenie budúceho výkonu súdneho rozhodnutia,
2. dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana,
3. nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy.

Súd vychádzajúc z uvedených zásad, v konaní skúmal danosť, resp. osvedčenie jednotlivých podmienok nariadenia predbežného opatrenia a dospel k záveru, že návrh je čiastočne dôvodný na základe nasledovného:

Nebola v konaní medzi účastníkmi spornou tá skutková okolnosť, že žalobca 1/ je majiteľom zapísaného dizajnu č. XXXXX P. a žalobca 2/ majiteľom úžitkového vzoru č. XXXX. P. na skladovanie a prepravu pneumatík a že žalovaný dodal a dodáva spoločnosti M., a.s., výrobky - palety na prepravu pneumatík, resp. nosiče pneumatík. Súdu sa javila spornou len tá podstatná okolnosť či výrobky dodávané žalovaným zasahujú do práv žalobcov chránených zapísaným dizajnom a úžitkovým vzorom, predbežné zodpovedanie otázky ktorej, je potom rozhodujúce pre posúdenie dôvodnosti nároku, ktorému sa má predbežná ochrana poskytnúť, teda tento nárok sa musí javiť ako pravdepodobný.

Podstata technického riešenia žalobcu 2/, riešenie ktoré má žalobca 2/ chránené úžitkovým vzorom č. XXXX. je vymedzená osvedčením ÚPV SR o zápise tohto úžitkového vzoru, z ktorého vyplývajú žalobcovi 2/ s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v podstate 3 nároky na ochranu. Aby žalovaný zasiahol do úžitkového vzoru žalobcu 2/, výrobky žalovaného by museli svojim vyhotovením s využitím technického riešenia žalobcu 2/ zasahovať aspoň do jedného z chránených nárokov. Súd tu uzavrel, že z dosiaľ predložených listín takýto záver urobiť nemožno. Z predložených listín (najmä fotografie výrobkov v spise tunajšieho súdu sp. zn. 16CbPv 17/2006, podmienky a podklady verejnej súťaže) totiž nevyplýva, že výrobky vyrobené a dodávané žalovaným využívajú technické riešenie žalobcu 2/. Treba totiž poukázať i na skutočnosť, že podľa doterajšieho stavu techniky opísaného v osvedčení UPV SR č. XXXX v súčasnosti používané konštrukcie paliet sú opísané v dokumentoch E. XXXXXXXX. a D. XXXXXXXX.

Žalobcovia neosvedčili, že by žalovaný využíval technické riešenie žalobcu 2/ v zmysle nároku na ochranu 1, nakoľko z predloženého materiálu nemožno vyvodiť, že by sa paleta žalovaného vyznačovala tým, že stĺpiky čela palety sa dotýkajú (podstata riešenia, že celá záťaž sa presunie na dolný koniec palety a nie na dosadacom čape) svojím dolným koncom stohovacieho prvku na dolnom konci nohy palety a profil nohy palety je uzavretý aj v časti dĺžky nohy palety nad dnom palety a otvorený len v časti dĺžky nohy palety pri hornom konci nohy palety. Súd takisto nemal osvedčené, že by žalovaný zasahoval do nároku na ochranu 2 žalobcu 2/, nakoľko nebolo v konaní zrejmé, že by sa palety žalovaného vyznačovali tromi párami pozdĺžnych nosníkov (ktoré sú však odnímateľné) v troch etážach, pričom na najvyšších priečnych nosníkoch by bola umiestnená ďalšia etáž a horné konce stĺpikov čela palety by boli opatrené stĺpkami nadstavby čela palety pomocou spojky. Takisto nebolo zrejmé, že by paleta žalovaného bola pri každom páre pozdĺžnych nosníkov opatrená elastickým plochým lôžkom v zmysle nároku na ochranu 3.

Nemožno tu súhlasiť s tvrdením žalobcov, že pokiaľ chce žalovaný splniť podmienky určené zadávateľom výberového konania, musí zasiahnuť do úžitkového vzoru žalobcu 2/, nakoľko konštrukcie paliet sú opísané i v dokumentoch E. XXXXXXXX. a D. XXXXXXXX.. Možnosť zásahu by tu bola, ak by zadávateľ výslovne určil, že dodané palety musia obsahovať technické riešenie žalobcu 2/ a žalovaný by takéto palety prinajmenšom vyrobil, prípadne aj dodal. Nie je totiž úžitkovým vzorom

žalobcu 2/ chránené celkové vyhotovenie palety ako takej, ale len technické riešenie použité na paletu.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné návrh na nariadenie predbežného opatrenia v časti petitu 1 zamietnuť.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o dizajnoch pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napravitelnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

Pokiaľ ide o rozsah ochrany zapísaného dizajnu, je potrebné s poukazom na ust. § 4 zákona o dizajnoch vychádzať zo zhodnosti dizajnov. Z fotografií založených v spise tunajšieho súdu sp. zn. 16CbPv 17/2006 je zrejmé, že výrobky žalovaného nesú dizajn zhodný so zapísaným dizajnom žalobcu 1/, pričom sa neodlišujú ani v nepodstatných detailoch. Predbežne je možné skonštatovať, že u výrobku žalovaného ide o otrockú napodobeninu dizajnu žalobcu 1/. Keď potom žalobca 1/ náležite odôvodnil a osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov, ako aj dôvodnosť nároku i nebezpečenstvo ťažko napravitelnej majetkovej i nemajetkovej ujmy, súd návrhu v časti petitu 2 vyhovel.

Súd už vyššie konštatoval, že zadanie a špecifikácia výberového konania spoločnosťou M., a.s. nezasahuje do práva k úžitkovému vzoru žalobcu 2/. Zároveň súd vyššie tiež konštatoval, že žalovaný zasahuje do práv žalobcu 1/ k jeho zapísanému dizajnu. Podľa názoru súdu teda žalovaný môže spoločnosti M., a.s. dodávať výrobky určené zadaním, avšak len za predpokladu, že tým neporuší dizajnové práva žalobcu 1/. Totiž žalovaný pravdepodobne porušuje dizajnové práva žalobcu 1/ tým, že dodáva výrobky zhodné s dizajnom žalobcu 1/, nie tým, že tieto zodpovedajú špecifikácii tretej osoby. Preto predbežná ochrana dizajnu poskytnutá petitom 2 návrhu sa súdu javí ako dostatočná a bolo tak nutné návrh v časti petitu 3 zamietnuť.

Pokiaľ ide o petít 4 tento súd zamietol z dôvodu, že pokiaľ žalovaný už dodal tretej osobe svoje výrobky (nerozhodné je, či sa táto osoba stala vlastníkom alebo nie), nemožno uložiť žalovanému, aby tento stiahol výrobky od tretej osoby. Takýto petít by bol podľa názoru súdu nevykonateľný, keďže povinnosť uložená žalovanému by bola viazaná na súčinnosť tretej osoby, od ktorej by záviselo či žalovaný povinnosť splní alebo nie. Žalobcovia sa môžu domáhať vydania takýchto výrobkov len od subjektu, ktorý ich má skutočne v držbe.

Na základe uvedeného súd potom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia, s tým, že v zmysle § 76 ods. 3 OSP žalobcovi uložil, aby v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia uznesenia podal žalobu vo veci samej.

O trovách predbežného opatrenia súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.

**P o u č e n i e :** Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho písomného doručenia, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici, písomne v troch (3) vyhotoveniach.

V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho podáva, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť). Odvolanie musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.

Okresný súd Banská Bystrica, dňa 3.10.2006  
JUDr. Pavol Tomáš  
predseda senátu

Za správnosť: Darina Golecká

Okresný súd Banská Bystrica

Za správnosť anonymizácie: Helena Šípková