



Banská Bystrica 30.10.2006  
PÚV 213-2002/ÚV 3367-I/115-  
2004

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa P.-P., s. r. o., (ďalej len „navrhovateľ“) na výmaz úžitkového vzoru č. 3367 s názvom „Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom“ majiteľa Ing. S. G., CSc., zastúpený patentovým zástupcom Ing. D. G., (ďalej len „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17 ods. 1 písmeno 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:

**návrh na výmaz úžitkového vzoru sa zamietá, úžitkový vzor č. 3367 zostáva v platnosti.**

**Navrhovateľ je povinný zaplatiť správny poplatok 2500,- Sk v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.**

**Účastníkom sa právo na náhradu trov konania nepriznáva.**

### Odôvodnenie:

Listom doručeným úradu 29.06.2006 podal navrhovateľ návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 3367 s názvom „Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom“ z registra úžitkových vzorov.

Navrhovateľ vo svojom návrhu na výmaz uviedol, že riešenie podľa úžitkového vzoru č. 3367 nespĺňa podmienku novosti pretože umelohmotné rohy bez perforácie, ako aj s perforáciou boli navrhnuté a výkresovo spracované v spoločnosti U. S. S. K. v máji roku 2002, t. j. pred dátumom podania prihlášky uvedeného úžitkového vzoru bola výkresová dokumentácia k umelohmotným rohom s perforáciou zverejnená na internetovej stránke spoločnosti U. S. S. K. – [www.usske.sk](http://www.usske.sk) a táto dokumentácia bola poskytnutá potenciálnym dodávateľom U. S. S. K. v rámci výberového konania.

K uvedenému tvrdeniu navrhovateľ predložil „Stanovisko k úžitkovým vzorom na plastové ochranné rohy na radiátory s odnímateľným čelom“ od Ing. J. G., v ktorom sa uvádza, že umelohmotné rohy bez, a s perforáciou používané v U. S. S. K. boli navrhnuté a výkresovo spracované v tejto spoločnosti zamestnancami konštrukcie DZ H. d. Ing. H. a Ing. V. v rokoch 2000-2002 a to na potreby balenia radiátorov, t. j. finálneho výrobku U. S. S. K. V mesiaci máj 2002 bola výkresová dokumentácia zahŕňajúca perforáciu umelohmotných rohov poskytnutá

spoločnosťou U. S. S. K. potenciálnym zákazníkom za účelom predloženia ponúk v realizovanom výberovom konaní na dodávky predmetných umelohmotných rohov s perforáciou. Následne ich začala používať pri balení radiátorov. Toto stanovisko bolo vydané na žiadosť spoločnosti P.-P., s. r. o.

2502I

Navrhovateľ ku svojmu návrhu na výmaz priložil pôvodnú výkresovú dokumentáciu plastových ochranných rohov ako aj stanovisko majiteľa tejto výkresovej dokumentácie, spoločnosti U. S. S. K., k uvedenému úžitkovému vzoru. Navrhovateľ uviedol, že niet pochyb o tom, že majiteľ zneužil inštitút priemyselného vlastníctva na nekalú hospodársku súťaž v snahe dosiahnuť výhodu pri získaní zákaziek od spoločnosti U. S. S. K., pričom poškodil a poškodzuje navrhovateľa ako konkurenčného dodávateľa.

Správou úradu zo 06.07.2006 bol návrh na výmaz spolu s dôkaznými materiálmi zaslaný na vyjadrenie majiteľovi napadnutého úžitkového vzoru.

Majiteľ vo svojom vyjadrení zo 06.09.2006 uviedol, že spoločnosť navrhovateľa bola do obchodného registra Okresného súdu Košice zapísaná 01.09.2005, t. j. viac ako 4 roky po zápise napadnutého úžitkového vzoru takže tvrdenie, že majiteľ poškodzuje jeho spoločnosť ako konkurenčného dodávateľa je absurdné. Tento návrh na výmaz považuje majiteľ iba za obštrukciu navrhovateľa z dôvodu, že v súčasnosti prebieha súdne konanie vo veci porušovania práv priemyselného vlastníctva majiteľa. Ako dôkaz majiteľ predložil výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

Majiteľ uviedol, že navrhovateľ nepredložil hodnoverné dôkazy o tom, že uvedené technické riešenie sa stalo súčasťou stavu techniky už pred dátumom podania prihlášky predmetného úžitkového vzoru. Majiteľ tiež uviedol, že podľa § 4 ods. 3 zákona o úžitkových vzoroch stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa, alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru.

Majiteľ uviedol, že predloženie informatívnych výkresov nie je preukázaním, že sú konfliktné s nárokom na ochranu ÚV č. 3367, resp., že sa stali stavom techniky, resp. boli zverejnené.

Majiteľ spochybnil aj autorstvo týchto výkresov. Podľa tvrdenia majiteľa spoločnosť VSŽ K. ani U. S. S. K. nikdy nevyrábala ani nevyvíjala tzv. „plastové rohy“ s perforáciou ani bez nej. Uvedené výrobky boli dodávané do VSŽ K. a U. S. S. K. jediným výrobcom – majiteľom, ktorý uvedené plastové rohy nielen vo svojej výrobní prevádzke konštrukčne navrhol, ale nakreslil aj výrobné formy, ktoré následne vo svojej nástrojári vyrobil a zároveň na nich niekoľko rokov vyhotovoval výrobky – plastové rohy, ktoré dodával ako svoje originálne výrobky do VSŽ K. a U. S. S. K. Uvedené spoločnosti do nich ukladali svoje výrobky – radiátory. Preto U. S. S. K. nemohla tretiemu subjektu udeliť súhlas s použitím ich projektovej dokumentácie, pretože projektová dokumentácia doložená navrhovateľom bola vyhotovená majiteľom.

Majiteľ uviedol, že vo výrobných priestoroch spol. VSŽ O., DZ H. d. spoločnosti U. S. S. K., s. r. o. uskutočňoval prípravnú fázu. Vývoj a výrobu uskutočňoval už vo vlastných výrobných priestoroch, preto nesúhlasí s tvrdením riaditeľa DZ H. d., že mohol poskytnúť stanovisko, o tom, že predložené výkresy boli spracované zamestnancami DZ H. d., ktorá je výlučným výrobcom radiátorov. Majiteľ ako dôkaz predložil „Rámcovú zmluvu na výrobu plastových výrobkov“, ktoré sú predmetom napadnutého úžitkového vzoru a list U. S. S. K. zo dňa 26.11.2002 o ponuke predĺženia rámcovej zmluvy. Ďalej predložil list o predĺžení rámcovej zmluvy z 02.12.2002 a dopyt na dodávku z 18.09.2003.

Ako dôkaz, že majiteľ nezneužil inštitút priemyselného vlastníctva na nekalú hospodársku súťaž predložil majiteľ výkresy vlastného technického riešenia a notársky overené prehlásenie Ing. M. S. z 01.08.2006, ktorý ako zamestnanec majiteľa spracoval výkresovú dokumentáciu, z ktorej vychádzal predmet napadnutého úžitkového vzoru. Tieto výkresy boli 27.03.2002 zaslané navrhovateľovi výlučne na informatívne účely (priložené dôkazy: listy –dôkazy č. 12 „Dopyt na plastové rohy 11, 21, 22, 33“ z 27.03.2002 a dokaz č. 13- potvrdenie o podaní listu „Dopyt na plastové rohy 11, 21, 22, 33“ z 28.03.2002).

Majiteľ predložením ďalších výkresov (dôkazy č. 14-16) chcel preukázať aj pôvodcovstvo k výrobným formám, v ktorých sa vyrábali plastové rohy.

Na niektorých výkresoch týkajúcich sa plastových rohov U. S. S. K. je v rohovej pečiatke uvedené „Prevzaté od G.“, resp. „vypracoval P.“, čím chcel majiteľ preukázať autorstvo riešenia v napadnutom úžitkovom vzore (dôkazy č. 17 a 18).

Ďalej majiteľ predložil výkresy - návrhy plastových rohov nechránených riešení, prehlásenie a účtovný doklad (dôkazy č. 19 – 22) ako dôkazy preukazujúce vývoj chráneného riešenia a autorstvo a pôvodcovstvo riešenia.

Majiteľ tiež uviedol, že navrhovateľ nedoložil žiadne dôkazy k svojmu tvrdeniu, že v máji 2002 bola výkresová dokumentácia k uvedeným umelohmotným rohom s perforáciou zverejnená na internetovej stránke spoločnosti U. S. S. K. ([www.usske.sk](http://www.usske.sk)) a poskytnutá možným dodávateľom v rámci výberového konania.

K navrhovateľom predloženej informatívnej výkresovej dokumentácii majiteľ uviedol:

Výkresy č. 3-530-84 899 „Plastový ochranný roh 22“, č. 3-530-85 261 „Plastový ochranný roh 22“, č. 3-530-85 262 „Plastový ochranný roh 21“, č. 3-530-85 263 „Plastový ochranný roh 33“, č. 3-530-85 297 „Plastový ochranný roh 11“, č. 3-530-82 232 „Plastový ochranný roh 22, č. 3-530-82 233 „Plastový ochranný roh 33 a č. 3-530-82 234 „Plastový ochranný roh 21" ako“ aj č. 3-530-85 408 „Plastový ochranný roh 11" – neobsahujú ani jeden z určujúcich znakov (podlhovasté otvory, spojovacie mostíky, uchytávacie otvory, vybratia) uvedených v nároku napadnutého úžitkového vzoru.

Majiteľ ďalej uviedol, že ani výkres č. 3-530-85 409 neobsahuje určujúce znaky (podlhovasté otvory, spojovacie mostíky, uchytávacie otvory, množstvo otvorov, vybratia) uvedených v nároku napadnutého úžitkového vzoru. Navyše je opatrený ďalšími nešpecifikovanými funkčnými znakmi, ktoré nie sú uvedené v opise ani v nárokoch, takže technické riešenie uvedené na tomto výkrese nemôže byť ani zhodné ani zameniteľné s technickým riešením uvedeným v nároku na ochranu napadnutého úžitkového vzoru.

Zároveň majiteľ podotkol, že zverejnenie výkresov majiteľom v šesťmesačnej lehote pred podaním PUV nie je preduverejnením ani zverejnením technického riešenia, t. j. stavom techniky.

Výkresová dokumentácia bola, podľa majiteľa prekreslená U. S. S. K. 19.04.2002 a vychádzala z konštrukčných návrhov predložených majiteľom. Navrhovateľom predložené výkresy sú iba informatívnym výkresom, čo podľa majiteľa, nepreukazuje jeho zverejnenie.

Majiteľ ďalej uviedol, že výkresy: č. 3-530-82 292, č. 3-530-82 293, č. 3-530-82 294, č. 3-530-82 295 boli vyhotovené 08.08.2002 v U. S. S. K., t. j. po dátume podania napadnutej prihlášky.

Na základe uvedených skutočností majiteľ žiadal, aby úrad návrh na výmaz zamietol.

Správou úradu z 03.10.2006 boli účastníci konania pozvaní na ústne rokovanie odbornej komisie o návrhu na výmaz.

Rokovanie odbornej komisie sa konalo 26.10.2006. Na rokovaní komisie sa za majiteľa zúčastnil patentový zástupca Ing. D. G. a na základe predloženého splnomocnenia Ing. M. K.

Za navrhovateľa sa na rokovaní odbornej komisie nikto nezúčastnil.

Na rokovaní odbornej komisie majiteľ uviedol, že trvá na svojom pôvodnom podaní, že doložené informatívne výkresy nie sú stavom techniky z dôvodu, že neboli zverejnené a poskytnuté tretím osobám. Majiteľ uviedol, že Ing. J. G. nebol oprávnenou osobou poskytovať výrobnú dokumentáciu.

Rozhodnutie o návrhu na výmaz sa opiera o tieto dôvody:

Podľa § 17 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov úrad vymaže úžitkový vzor z registra ak sa zistí, že podmienky stanovené vyššie uvedeným zákonom na zápis úžitkového vzoru neboli splnené. Podľa návrhu na výmaz sa jedná o námietku proti novosti v zmysle § 4 citovaného zákona.

Podľa § 18 ods. 2 uvedeného zákona musí byť návrh na výmaz vecne odôvodnený a zároveň musia byť predložené dôkazné prostriedky, o ktoré sa návrh na výmaz opiera.

Posudzovanie novosti riešenia vychádza zo skutočnosti, že technické riešenie nie je nové, ak sú všetky znaky riešenia preduverejnené v namietanom materiáli.

Úžitkový vzor č. 3367 s právom prednosti od 19.07.2002 bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 19.09.2002 s týmto znením nároku na ochranu:

Odnímateľné čelo plastového ochranného rohu, vyznačujúce sa tým, že je tvorené úzkymi podlhovastými otvormi (2), spojovacími mostíkmi (3) a uchytávacími otvormi (4) a (5), pričom spojovacie mostíky (3) sú zoslabené vybraniami (6).

Ako námietku voči novosti napadnutému riešeniu predložil navrhovateľ 14 nasledujúcich výrobných výkresov: „Plastový ochranný roh 22“ (č. 3-530-84 899), „Plastový ochranný roh 22“ (č. 3-530-85 261), „Plastový ochranný roh 21“ (č. 3-530-85 262), „Plastový ochranný roh 33“ (č. 3-530-85 263), „Plastový ochranný roh 11“ (č. 3-530-85 297), „Plastový ochranný roh 22“ (č. 2-530-82 232), „Plastový ochranný roh 33“ (č. 2-530-82 233), „Plastový ochranný roh 21“ (č. 2-530-82 234), „Plastový ochranný roh 11“ (č. 3-530-85 408), „Perforácia plastových ochranných rohov“ (č. 3-530-85 409), „Plastový ochranný roh 11“ (č. 2-530-82 292), „Plastový ochranný roh 21“ (2-530-82 293), „Plastový ochranný roh 22“ (č. 2-530-82 294), „Plastový ochranný roh 33“ (č. 2-530-82 295) a Stanovisko k úžitkovým vzorom na plastové ochranné rohy na radiátory s odnímateľným čelom podpísané Ing. J. G., riaditeľom DZ H. d. z 21.06.2006.

Pri uplatnení návrhu na výmaz úžitkového vzoru nesie navrhovateľ bremeno dôkazu, čo sa týka predkladania dôkazných prostriedkov. Pokiaľ ide o dôkazné prostriedky voči novosti napadnutého úžitkového vzoru, možno namietat každým materiálom, ktorý sa stal pred podaním prihlášky úžitkového vzoru súčasťou stavu techniky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov. Ak z predloženého materiálu nie je zrejmý dátum zverejnenia, musí navrhovateľ túto skutočnosť objektívne preukázať.

Navrhovateľom predložené výrobné výkresy, samé o sebe, bez ďalších doplňujúcich dôkazných prostriedkov nemožno považovať za materiály, ktoré boli pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru verejne dostupné v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 uvedeného zákona, pretože ich možno považovať len za interný podnikový materiál. Navyše výkresy „Plastový ochranný roh 11“ (č. 2-530-82 292), „Plastový ochranný roh 21“ (2-530-82 293), „Plastový ochranný roh 22“ (č.2-530-82 294) a „Plastový ochranný roh 33“ (č. 2-530-82 295) boli podľa rozpisky vyhotovené 08.08.2002, t. j. po dátume prihlásenia napadnutého úžitkového vzoru.

Stanovisko k úžitkovým vzorom na plastové ochranné rohy na radiátory s odnímateľným čelom od Ing. J. G. ako doplňujúce stanovisko k predloženým výkresom nemožno považovať za námietku voči novosti nakoľko nijako nepreukazuje v ňom uvedené tvrdenie, že v máji 2002 bola predmetná výkresová dokumentácia skutočne verejne poskytnutá potenciálnym zákazníkom a ani nie je preukázané tvrdenie, že by táto bola uverejnená, pred podaním napadnutého úžitkového vzoru, na internetovej stránke [www.usske.sk](http://www.usske.sk). Preto ani tento materiál, ani v kombinácii s predloženými výkresmi nemožno považovať za námietku voči novosti riešeniu plastového ochranného rohu na radiátory podľa ÚV 3367.

S prihliadnutím k všetkým uvedeným skutočnostiam je nutné konštatovať, že navrhovateľovi sa v priebehu výmazového konania predloženými dôkaznými materiálmi nepodarilo preukázať, že by v čase podania prihlášky ÚV č. 3367 podmienky stanovené v § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, najmä podmienka jeho novosti podľa § 4 citovaného zákona, neboli splnené. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.

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 navrhovateľ 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 nepožiadala 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 použitím § 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 v lehote 30 dní od jeho doručenia rozklad na úrade. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

