

Právny odbor: Obchodné právo  
Predmet sporu: nariadenie predbežného opatrenia  
41Cob/417/2006

6106214061

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

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v obchodno-právnej veci navrhovateľa 1/ E. - T., a.s., S. XXXX, . XXX. XX. P., IČO: XX. XXX. XXX. a navrhovateľa 2/ P. S., s.r.o., S. XXXX, . XXX. XX. P., IČO: XX. XXX. XXX. zastúpených advokátom JUDr. E. Z., B. X, . B. B. proti odporcovi T., spol. s r.o., G. C. X, . L., IČO: XX. XXX. XXX, . zastúpeného advokátom JUDr. M. Č., J. G. T. XX, . D., o nariadení predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľa 2/ proti rozhodnutiu Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 16 CbPv 20/2006-79 IČ: 6106214061 zo dňa 03. 10. 2006, takto

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

Rozhodnutie Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 16 CbPv 20/2006-79 IČ: XXXXXXXXXXXX zo dňa 03. 10. 2006 v napadnutej časti výroku p o t v r d z u j e.

#### O d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením uložil okresný súd odporcovi povinnosť zdržať sa odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia výroby, skladovania a distribúcie výrobkov predstavujúcich paletu na prepravu a skladovanie výrobkov, zasahujúcich do rozsahu ochrany dizajnu zapísaného v registri dizajnov ÚPV SR pod č. XXXXX. s názvom P. podľa osvedčenia o zápise dizajnu, ktoré je prílohou napadnutého uznesenia. V časti, ktorej si navrhovateľ 1/ a 2/ uplatnili voči odporcovi právo na uloženie povinnosti 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 ÚPV SR pod č. XXXX. s názvom P. na skladovanie a prepravu pneumatík podľa osvedčenia o zápise úžitkového vzoru, uloženia povinnosti odporcovi 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. - 23. februára 2006 a ktoré zadanie a špecifikácia je prílohou návrhu a uloženia povinnosti odporcovi siahnuť výrobky určené v návrhu pod bodom 1), 2) a 3) od objednávateľa spoločnosti M. a.s. P., a všetky už takéto vyrobené výrobky odovzdať navrhovateľovi v lehote 10 dní od doručenia predbežného opatrenia počas pracovných dní a pracovného času od 8.30 hod. do 14.00 hod. 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, pod bodom 1, 3 návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol.

Rozhodnutie odôvodnil okresný súd tým, že navrhovatelia neosvedčili, že by odporca využíval technické riešenie navrhovateľa 2/, pretože z predložených materiálov nemožno vyvodíť, že by sa paleta odporcu vyznačovala rovnakým alebo podobným technickým riešením. Nebolo tak osvedčené právo navrhovateľov, že by odporca zasahoval svojimi výrobkami do nároku na ochranu navrhovateľa 2/. Navrhovatelia neosvedčili ani tú skutočnosť, že by žalovaný dodaním jeho výrobkov spoločnosti M. a.s. P. zasiahol do úžitkového vzoru navrhovateľa 2/, pretože konštrukcie paliet ním vyrábané sú opísané aj v dokumentoch E. XXXXXXXX. a D. XXXXXXXX.

S rozhodnutím sa neuspokojil navrhovateľ 2/ a podal proti rozhodnutiu, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie predbežného opatrenia v rozsahu, v akom sa navrhovateľ 2/ domáhal v časti petitu 1) zdržania sa výroby, skladovania a distribúcie výrobkov zasahujúcich do rozsahu ochrany úžitkového vzoru pod č. XXXX. zaregistrovaného pre navrhovateľa 2/ a proti rozhodnutiu, ktorým bol zamietnutý návrh v časti petitu 3, týkajúceho sa zdržania výroby, skladovania a distribúcie výrobkov označovaných ako Nosič pneumatík N. XXXXXX. zamietnutý, odvolanie. V odvolaní namieta najmä nesprávne skutkové zistenie a nesprávne právne posúdenie veci okresným súdom. Pokiaľ ide o ním uplatnené právo na poskytnutie ochrany z úžitkového vzoru, poukázal na tú skutočnosť, že v

porovnaní so stavom techniky uvádzaným odporcom vykazuje jeho úžitkový vzor podstatné znaky presne popísané, jednak v časti doterajší stav techniky a jednak v časti podstata technického riešenia a v osvedčení o zápise úžitkového vzoru č. XXXX. vydaného pre navrhovateľa 2/. V odvolaní navrhovateľ 2/ uviedol, že tak prvý, druhý aj tretí nárok obsiahnutý v úžitkovom vzore č. XXXX. sú nárokmi riadne chránenými, do ktorých výrobok odporcu nesporne zasahuje. Hlavný nárok vymedzený pri zápise úžitkového vzoru, ako aj nároky závislé, treba posudzovať vo vzájomnej súvislosti a nemožno ich posudzovať oddelene. Každý ďalší nárok je odvodený, a priamo závislý na hlavnom, prvom nároku, a tieto obsahujú ďalšie možné alternatívy napr. pokiaľ ide o použitý materiál, existenciu a počet určitých pridaných prvkov, ktoré môžu a nemusia byť v technickom riešení zahrnuté a pod.. Keďže podľa názoru navrhovateľa 2/ nie je možné oddeliť celkové vyhotovenie palety od technického riešenia použitého na paletu trval na tom, že pokiaľ chcel víťaz výberového konania splniť zadané podmienky musela jeho produkcia zasahovať do rozsahu ochrany a do práv navrhovateľa 2/, ako majiteľa úžitkového vzoru č. XXXX.. V tejto súvislosti poukázal aj na skutočnosť, že ako prílohy k podmienkam súťaže slúžiace na bližšiu špecifikáciu žiadaných výrobkov od vyhlasovateľa súťaže, boli v elektronickej aukcii použité fotografie a technická produktová dokumentácia navrhovateľa 1/. Navrhol preto, aby odvolací súd rozhodnutie okresného súdu v napadnutej časti zmenil a návrhu na vydanie predbežného opatrenia v časti 1) a 3) vyhovel.

K odvolaniu navrhovateľa 2/ sa vyjadril aj odporca. Vo vyjadrení uviedol, že pri výrobe Nosiča pneumatík N. XXXXXX nevyužíva technické riešenie navrhovateľa 2/, ktoré je chránené úžitkovým vzorom č. XXXX, . a teda žiadnym spôsobom nezasahuje do jeho chráneného úžitkového vzoru. Podľa jeho názoru navrhovateľa neosvedčili, akým spôsobom výrobok odporcu zasahuje do ich priemyselných práv, a v čom konkrétne sú tieto ich práva porušované. Uviedol tiež, že od augusta 2006 a ani v súčasnom období nevyrába Nosič pneumatík N. XXXXXX, . v dôsledku čoho neexistuje potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Keďže takýto výrobok odporca nevyrába, nemôže existovať ani nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, v dôsledku čoho navrhol uznesenie okresného súdu v napadnutej časti potvrdiť.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a podľa § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. pričom dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa 2/ nie je dôvodné.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že pre navrhovateľa bol zapísaný do registra úžitkových vzorov pod č. XXXX, . úžitkový vzor s názvom P. N. , ktorých pôvodcom je Ing. V. L.. Túto skutočnosť osvedčil navrhovateľ osvedčením ÚPV SR o zápise úžitkového vzoru zo dňa 15. 8. 2005. Navrhovateľ 2 je sesterskou spoločnosťou firmy E. - T., a.s., P., ktorá sa zaoberá prevažne kovovýrobou, gumovýrobou, výrobou kolies a diskov, stojanov a paliet pre kolesá a disky a súvisiacich komponentov.

Navrhovateľ 2 osvedčil, že akciová spoločnosť M. P. vyhlásila v dňoch 23. 2. a 24. 2. 2006 verejnú súťaž vo forme elektronickej nákupnej akcie na výrobu gumárenských paliet, pričom v podmienkach súťaže stanovila nároky na kvalitu a kvantitu s presným uvedením parametrov, ktoré zodpovedajú podľa tvrdenia navrhovateľa jeho výrobkom, ktoré sám M. a.s., P. v roku 2005 dodával. Vyhlasovateľ súťaže uviedol do príloh k podmienkam súťaže fotografie a technicko-projektovú dokumentáciu spoločnosti E.- T., a.s., P. s uvedením obchodného mena, názvu výrobku, čísla výkresu a podobne. Sesterská organizácia odporcu - V. spol. s r.o., ktorá sa zúčastnila verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej M. a.s., P. a získala objednávku na dodávku 4 500 ks paliet v období marec až júl 2006 preniesla výrobu paliet, ktoré zasahujú do chránených práv navrhovateľa 2 potom ako jej bolo doručené predbežné opatrenie na odporcu. Navrhovateľ osvedčil listom spoločnosti M. a.s., P. zo dňa 20. 3. 2006, že navrhovateľ nebol na základe výberového konania na realizáciu V. T. M. a.s. vybratý ako dodávateľ, a to z dôvodu nižšej cenovej ponuky od inej firmy.

Na preukázanie svojich tvrdení doložil navrhovateľ žiadosť na vypracovanie cenovej ponuky na palety podľa priloženej špecifikácie vo faxovom podaní od spoločnosti M. a.s., P. adresovanej E. - T., a.s. dňa 22. 2. 2006, z ktorého vyplýva, že ide o konštrukciu palety typu E. XX podľa špecifikácie, nákresov, fotografií a autocadového výkresu podporných tyčí používaných v paletách.

Navrhovateľ tvrdil, že s prihliadnutím na formuláciu podmienok verejnej súťaže a zadaných technických parametrov požadovaného výrobku vyhlasovateľom súťaže, ako aj konkrétneho vyobrazenia výrobkov, pokiaľ by chcel víťaz súťaže splniť zadané podmienky, nutne musí zasiahnuť do rozsahu ochrany práv majiteľa úžitkového vzoru č. XXXX, čo s prihliadnutím na požadovaný rozsah plnenia a termín plnenia od marca do júla 2006 už bolo realizované.

Navrhovateľ 2 tiež poukázal na tú skutočnosť, že odporca dodal M. a.s. P. palety, ktoré jednoznačne nesú viditeľné znaky technického riešenia podľa ÚV č. XXXX.

Navrhovateľ 2 zároveň uviedol, že odporca vyrába výrobky, ktoré sú zameniteľné s výrobkami navrhovateľa pod označením Nosič pneumatík N. XXXXXX.. Na preukázanie svojho tvrdenia doložil navrhovateľ výkresy jeho palety a dodací list odporcu č. N. XXXXXXXX-X. zo dňa 15.7.2006.

Podľa tvrdenia navrhovateľa 2 zo strany odporcu dochádza k porušovaniu jeho práv k úžitkovému vzoru, ktorý je daný nárokmi na ochranu vymedzujúcimi jeho predmet podľa § 12 Zákona o úžitkových vzoroch č. 478/1992 Zb. v platnom znení a §§ 44, 47 a § 48 Obch. zák., keďže konanie odporcu napĺňa súčasne aj znaky nekalej súťaže tým, že napodobňuje cudzie výrobky a parazituje na povesti iného súťažiteľa.

Odporca poukázal na tú skutočnosť, že predmet zmluvy o dielo a samotná dodávka paliet je podľa jeho vlastného technického riešenia kompatibilná s E. XXXXXXXX. a požiadavkami objednávateľa .

V odvolaní odporca uviedol, že nevyužíval technické riešenie navrhovateľa 2 a od augusta 2006 už palety N. XXXXXX. ani nevyrába. Neexistuje tak potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov, v dôsledku čoho navrhol rozhodnutie okresného súdu potvrdiť.

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p., 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 § 76 ods. 1 písm. e) O.s.p., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa písm. f) cit. ust., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 32 ods. 1 zák. č. 435/2001 Z.z. v prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.

Podľa ods. 2 cit. ust. v prípade zásahu do práv podľa odseku 1 alebo ohrozenia týchto práv môže poškodený žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, odovzdal poškodenému údaje týkajúce sa pôvodu výrobku a okolností jeho uvedenia na trh.

Podľa § 33 ods. 1 zák. č. 435/2001 Z.z. spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 34 ods. 1 zák. č. 435/2001 Z.z. pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením 14) 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.

Podľa § 12 ods. 1 zák. č. 478/1992 Zb. bez súhlasu majiteľa úžitkového vzoru nikto nesmie technické riešenie chránené úžitkovým vzorom pri svojej hospodárskej činnosti vyrábať, uvádzať do obehu alebo upotrebiť.

Podľa ods. 2 cit. ust. majiteľ úžitkového vzoru je oprávnený poskytnúť súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom (licencia) iným osobám alebo na ne úžitkový vzor previesť.

Podľa § 21 ods. 1 zák. č. 478/1992 Zb. pre konanie vo veciach úžitkových vzorov platia všeobecné predpisy o správnom konaní s odchýlkami uvedenými v tomto zákone a s výnimkou ustanovení o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatrení proti nečinnosti.

Podľa ods. 2 cit. ust. na uplatňovanie práva na úžitkový vzor, vzťahy spolupôvodcov, vzťahy spolumajiteľov, prevod, prechod, záložné právo, zmluvnú licenciu, postavenie účastníkov konania, zastupovanie pred úradom, zastavenie konania, predĺženie lehoty, pokračovanie v konaní, uvedenie do predošlého stavu, určovacie konanie, opravné prostriedky a na ochranu proti porušovaniu práv sa obdobne použijú ustanovenia patentového zákona. 4)

Podľa § 44 ods. 1 Obch. zák. nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Podľa § 47 Obch. zák. vyvolanie nebezpečenstva zámeny je:

c) napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené, a napodobiteľ urobil všetky opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil, pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa.

Podľa § 48 Obch. zák. parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Preskúmaním veci odvolací súd zistil, že navrhovateľovi 2/ sa nepodarilo osvedčiť, že odporca skutočne dodal pre M. a. s., P. také isté palety, ako je paleta zobrazená na prílohách, predložených navrhovateľom. Navrhovateľ okrem Zmluvy o dielo č. 2006-803-01, dodacieho listu a stanoviska VÚZ B. nedoložil k návrhu taký relevantný dôkaz o porušovaní jeho práv k úžitkovému vzoru, z ktorého by bolo možného takéto porušovanie jeho práv skutočne vyvodiť. Tieto dôkazy nie sú preto podľa právneho názoru odvolacieho súdu dostatočným dôkazom na osvedčenie tej skutočnosti, že palety, o ktorých navrhovateľ tvrdí, že ich odporca skutočne dodal M. a. s., P. zasahujú do rozsahu ochrany vyplývajúcej pre neho z riadne zapísaného úžitkového vzoru. Navrhovateľ tak neosvedčil, že by bol odporca dodal M. a. s. P. také isté výrobky, s takými istými znakmi ako majú palety zobrazené ako prílohy k jeho návrhu.

Okresný súd preto na základe osvedčeného skutkového stavu dospel k správne právnemu názoru v dôsledku čoho musel odvolací súd napadnuté rozhodnutie podľa § 219 O. s. p. v napadnutej časti výroku, v ktorom bol návrh navrhovateľa 2/ zamietnutý, potvrdiť.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.

Krajský súd v Banskej Bystrici, dňa 5.12.2006  
JUDr. Alena Križanová  
predseda senátu

Za správnosť: Soňa Strečková

Krajský súd v Banskej Bystrici  
Za správnosť anonymizácie: Helena Šípková