



*Banská Bystrica 6.7.2005
PVz 198-2001/Vz 26546 -I/74-2005*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ZŤS V. n. K., a. s., v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. M. L. (ďalej len „navrhovateľ“) na čiastočný výmaz zapísaného priemyselného vzoru č. 26546 s názvom „Kovová posteľ“, majiteľa W. –T., s. r. o., v konaní zastúpeného advokátom Mgr. Ing. V. (ďalej len „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 36 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. takto:

zapísaný priemyselný vzor č. 26546 sa čiastočne vymazáva z registra priemyselných vzorov pre varianty č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15.

Odôvodnenie:

Úradu bol 20.12.2002 doručený návrh na čiastočný výmaz priemyselného vzoru č. 26546 s názvom „Kovová posteľ“ z registra priemyselných vzorov.

Navrhovateľ konštatoval, že má vo výrobnom programe už zavedenú výrobu kovových postelí, z ktorých u niektorých v priebehu dodávok ku dňu spracovania nového katalógu týchto výrobkov zmenil ich názov. Zoznam zmenených a pôvodných názvov navrhovateľ predložil vo forme tabuľky, ktorej hodnovernosť overil podpisom štatutárny zástupca navrhovateľa. Časť výrobného programu kovových postelí navrhovateľa vyplýva z predloženého nového katalógu s uvedenými novými názvami, ktorý mu na zákazku vypracovalo Š. D, s. r. o. 4.9.2001 v počte 500,- ks. Podľa navrhovateľa varianty č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 priemyselného vzoru č. 26546 boli verejnosti prístupné od 16.9.2001 v novom katalógu kovových postelí expedovanom Š. D, s. r. o. u obchodného partnera navrhovateľa A. T., s. r. o. Faktúrami uvedenými v prílohe č. 8 návrhu, navrhovateľ preukazoval obchodovanie s napadnutými variantmi priemyselného vzoru pred podaním prihlášky. Na základe uvedeného podľa navrhovateľa nie je možné, v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, s odvolaním na ustanovenie § 38 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, považovať varianty č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 priemyselného vzoru č. 26546 za nové, a preto uvedené varianty nespĺňajú zákonom stanovené podmienky v zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

V závere navrhovateľ výmazu navrhol, aby úrad vykonal výmaz variantov č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 priemyselného vzoru č. 26546, pretože bolo dodatočne zistené, že stanovené podmienky pre ich zápis neboli splnené.

Listom úradu zo 14.1.2003 bola kópia návrhu na výmaz odoslaná majiteľovi napadnutého priemyselného vzoru, aby sa k návrhu v stanovenej lehote vyjadril. Majiteľ bol ďalej poučený, že v prípade ak sa v stanovenej lehote k návrhu na výmaz nevyjadrí, rozhodne úrad podľa obsahu spisu.

Majiteľ napadnutého priemyselného vzoru sa vo svojom vyjadrení podrobne venoval opisovaniu začiatku a vývoju spolupráce medzi ZŤS V. n. K., a. s. a firmou W. T., s. r. o., ktorej právnym nástupcom sa stala firma W.-T., s. r. o. Uviedol, že spolupráca sa vyvíjala na základe obchodnej zmluvy uzavretej medzi oboma firmami. Firma W. T., s. r. o. si objednávala u navrhovateľa presne špecifikované výrobky a zadávala všetky parametre, vrátane výrobných a technických dokumentácie. Prihlasovateľ prostredníctvom svojho predchodcu a navrhovateľ mali uzavretú zmluvu s výhradným zahraničným odberateľom – nemeckou firmou M. M. GmbH. Avšak navrhovateľ uvedenú zmluvu v máji 2001 porušil, keď začal dodávať inej nemeckej firme rovnaké, resp. obdobné kovové posteľe ako boli vyrábané pre prihlasovateľa. Výhradný odberateľ s okamžitou platnosťou zrušil odbery postelí vyrábaných navrhovateľom. Prihlasovateľ musel zabezpečiť výrobu postelí u iného výrobcu. V období po ukončení spolupráce medzi navrhovateľom a prihlasovateľom sa v roku 2002 navrhovateľ pokúsil preniknúť na nemecký trh s modelmi postelí, ktoré predtým vyrábala pre prihlasovateľa ale z dôvodu ochrany týchto produktov na území Nemecka bola táto činnosť navrhovateľa zastavená. Túto činnosť navrhovateľa prihlasovateľ klasifikoval ako nekalosúťažné konanie, z dôvodu nerešpektovania zmluvy.

V druhej časti vyjadrenia sa majiteľ venoval najmä dôkazom navrhovateľa. Prihlasovateľ nespochybnil faktúry uvádzané navrhovateľom a uviedol, že všetky vyrobené posteľe boli umiestnené na nemecký trh, preto neboli slovenskej verejnosti dostupné. Certifikát oprávňujúci na vykonávanie obchodných aktivít s predmetnými posteľami získal navrhovateľ až 25.2.2002, preto všetky obchodné aktivity pred týmto dňom považuje prihlasovateľ za porušenie zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky. Na základe katalógu firmy A. T., s. r. o. predloženého navrhovateľom je prihlasovateľ presvedčený, že navrhovateľ takto zavádzal spotrebiteľskú verejnosť tým, že certifikované posteľe boli iné ako propagované a preto dochádzalo aj porušovaniu zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Majiteľ získal certifikát na predmetné posteľe 4.6.2001 a s ich predajom začal už 27.6.2001, teda skôr ako bol vyrobený katalóg predložený navrhovateľom. Čo sa týka zmien názvov postelí navrhovateľom, majiteľ je toho názoru, že navrhovateľ chcel týmto zrejme zakryť predaj totožných postelí.

V ďalšej časti sa majiteľ zaoberal konkrétnymi faktúrami predloženými jednak navrhovateľom a jednak vlastnými faktúrami. Pri všetkých napadnutých variantoch priemyselného vzoru majiteľ uviedol skoršie uvedenie na trh ako navrhovateľ či už na slovenský alebo výhradne len nemecký trh.

V závere majiteľ uviedol, že navrhovateľ predložil návrh na výmaz zlomyseľne v snahe svojim nekalosúťažným konaním pokračovať v poškodzovaní oprávnených záujmov majiteľa. Majiteľ je presvedčený, že ak napadnuté varianty priemyselného vzoru neboli distribuované na území Slovenska, nemohla byť porušená podmienka novosti z dôvodu teritoriálnej pôsobnosti zákona. Taktiež majiteľ nepovažuje predmetné výrobky za sprístupnené verejnosti, pretože boli sprístupnené verejnosti ako dôsledok konania pôvodcu dizajnu v ochrannej lehote 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti. Preto majiteľ navrhol, aby návrh na výmaz bol zamietnutý.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. úrad vyhovie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra, zapísaného podľa doterajších predpisov, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby dodatočne preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho zápis podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

V zmysle ustanovenia § 51 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. práva a vzťahy z priemyselných vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa uplatňujú podľa tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov sa za priemyselný vzor považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná.

V zmysle ustanovenia § 38 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov je priemyselný vzor nový, ak nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti známy na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol zobrazený alebo opísaný vo zverejnených materiáloch alebo ak nebol verejne využívaný, vystavený, prednesený alebo predvedený.

V konaní o návrhu na výmaz bolo zistené, že priemyselný vzor č. 26546 s názvom „Kovová posteľ“ majiteľa W. –T., s. r. o., s dátumom prednosti 3.10.2001, zahŕňajúci 17 vonkajších úprav výrobkov, bol po vykonanom prieskume prihlášky č. PVz 198-2001 zapísaný do registra priemyselných vzorov 17.9.2002. Zápis priemyselného vzoru č. 26546 v triede 06/01.01 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený vo Vestníku úradu 6.11.2002.

Návrh na výmaz predmetného priemyselného vzoru navrhovateľ odôvodňuje tým, že nebola splnená podmienka novosti predmetov ochrany s poukázaním na ich sprístupnenie verejnosti pred dátumom podania prihlášky, t. j. 3.10.2001, teda dňom, od ktorého mu prislúcha právo prednosti.

Z písomných dôkazov, ktoré majú byť námietkou na novosť musí jednoznačne vyplývať, že k verejnemu využívaniu došlo pred dátumom od ktorého prislúcha majiteľovi priemyselného vzoru právo prednosti. Ako dôkazový prostriedok bol predložený katalóg kovových postelí, vypracovaný Š. D, s.r.o., ktorý obsahuje namietané varianty postelí. S týmto katalógom súvisí faktúra D/53/2001 za vyhotovenie katalógu, ktorá bola vystavená 4.9.2001 a potvrdenie spoločnosti A. T., s. r. o. o sprístupnení tohto katalógu verejnosti. Ďalej boli predložené faktúry (príloha č. 8 návrhu na výmaz) z obdobia roku 2000, z ktorých vyplýva, že napadnuté varianty priemyselného vzoru boli expedované do obchodnej siete a boli verejnosti známe. Z týchto materiálov je zrejmé, že k verejnemu využívaniu napadnutých variantov priemyselného vzoru č. 26546 došlo pred podaním prihlášky.

Z dôvodu, že napadnuté varianty priemyselného vzoru č. 26546 navrhovateľ vyrábal pre majiteľa na zákazku je zrejmé, že sa jedná o tie isté výrobky a preto všetky ich charakteristické vonkajšie znaky sú zhodné. Uvedené potvrdil aj majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz zo 6.2.2003, keď uviedol, že spolupráca sa vyvíjala na základe obchodnej zmluvy uzavretej medzi oboma firmami. Firma W. T., s. r. o. si objednávala u navrhovateľa presne špecifikované výrobky a zadávala všetky parametre, vrátane výrobnéj a technickej dokumentácie. Majiteľ prostredníctvom svojho predchodcu a tiež navrhovateľ mali uzavretú zmluvu s výhradným zahraničným odberateľom – nemeckou firmou M. M. GmbH. Predložené faktúry navrhovateľom boli faktúrami pre odberateľa - firmu W. T., s. r. o. Majiteľ potvrdil, že všetok takto fakturovaný tovar bol následne ním expedovaný zahraničnému odberateľovi a predložil k uvedeným faktúram vývozné faktúry pre zahraničného odberateľa. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o tie isté výrobky.

Majiteľ predložil aj certifikát zo 4.6.2001, ktorý oprávňuje na obchodovanie s predmetnými výrobkami na území SR. Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu je mylne presvedčený, že ak napadnuté varianty priemyselného vzoru neboli distribuované na území Slovenska, nemohla byť porušená podmienka novosti z dôvodu teritoriálnej pôsobnosti zákona. Taktiež majiteľ nepovažuje predmetné výrobky za sprístupnené verejnosti, pretože boli sprístupnené verejnosti ako dôsledok konania pôvodcu dizajnu v ochrannej lehote 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti. K uvedenému je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 51 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., vznik práv a vzťahov z priemyselných vzorov zapísaných do registra, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku. V zmysle zákona platného v čase zápisu predmetnej prihlášky do registra je priemyselný vzor nový, ak nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti známy na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol zobrazený alebo opísaný vo zverejnených materiáloch alebo ak nebol

verejne využívaný, vystavený, prednesený alebo predvedený. Preto výrobok pred prihlásením musel byť nový jednak na území Slovenska a jednak v zahraničí. Uvedené ostalo v novom zákone nezmenené s rozdielom, že pôvodcovi, resp. jeho právnomu nástupcovi sa poskytla tolerančná lehota 12 mesiacov, počas ktorej sa zverejnenie prostredníctvom ich konania nepovažuje za sprístupnenie verejnosti.

Na základe uvedeného a podľa vyjadrenia majiteľa k návrhu na výmaz je zrejmé, že napadnuté varianty priemyselného vzoru č. 26546 boli verejnosti známe pred dňom vzniku práva prednosti.

Čo sa týka námietky majiteľa, že zo strany navrhovateľa došlo k nekalosúťažnému konaniu a k porušeniu zákonov č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa je potrebné uviesť, že v predmetnom konaní nie je možné uvádzané skutočnosti zohľadniť a nie sú relevantné pre toto konanie.

Na základe predložených dôkazových materiálov možno konštatovať, že napadnuté varianty č. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 priemyselného vzoru č. 26546 nespĺňali v čase zápisu priemyselného vzoru podmienku stanovenú v § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, z dôvodu nesplnenia podmienky novosti stanovenej v § 38 zákona č. 527/1990 Zb. a teda napadnuté varianty priemyselného vzoru boli zapísané do registra v rozpore s podmienkami stanovenými týmto zákonom pre zápis priemyselných vzorov do registra.

Vzhľadom na vyššie konštatované rozhodol úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.