



Banská Bystrica 30.03.2004
PVz 236-2001/Vz 26500-I/15-2004

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa T. C. N., spol. s r.o., v konaní zastúpeného komerčnou právničkou JUDr. M. P. (ďalej len „navrhovateľ“) na výmaz zapísaného priemyselného vzoru č. 26500 s názvom „Gastrobufet-zariadenia na výdaj stravy“ z 10.12.2001 majiteľa B.I.B. e., s.r.o. (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 spojení s § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov takto:

zapísaný priemyselný vzor č. 26500 sa vymazáva z registra.

Odôvodnenie:

Úradu bol 20.09.2002 doručený návrh na výmaz priemyselného vzoru č. 26500 s názvom „Gastrobufet-zariadenia na výdaj stravy“ z registra priemyselných vzorov.

Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že nebola splnená podmienka novosti stanovená v § 36 ods. 1 a § 38 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ ďalej uviedol, že bol dodávateľom zariadení, ktoré sú predmetom napadnutej prihlášky priemyselného vzoru a na podporu svojich tvrdení predložil faktúry za dodanie predmetných zariadení z 15.06.2001, 27.08.2001, 11.10.2001 a 15.11.2001 a žiadosti na odsúhlasenie stavu na konsignačnom sklade odberateľov zariadení z 05.10.2001. Navrhovateľ taktiež uviedol, že 26.03.2001 objednal u dodávateľa PICASSO graphic studio, M. K. digitálne reklamné fotografie predmetných zariadení, z ktorých bol vytvorený reprezentatívny reklamný prospekt, ktorý používal na verejnú propagáciu týchto zariadení a to vo vzťahu k obchodným partnerom a potenciálnym odberateľom. Ako dôkaz predložil objednávku na vyhotovenie týchto fotografií a samotný reklamný prospekt s vyznačením firmy T. C. N., s.r.o. Podľa navrhovateľa uvedené fotografie použil majiteľ ako podklady k prihláške priemyselného vzoru, čo považuje za konanie v rozpore s poctivým obchodným stykom.

V ďalšom navrhovateľ uviedol, že pôvodca nespĺňa zákonnú podmienku, podľa ktorej pôvodcom priemyselného vzoru je ten, kto ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou, keďže na tvorbe predmetných zariadení sa podieľalo viacero osôb. Prihlášku priemyselného vzoru môže podať pôvodca alebo jeho právny nástupca, pričom podľa navrhovateľa majiteľ nie je právnym nástupcom pôvodcu a preto si nemohol podať prihlášku priemyselného vzoru, nakoľko zariadenia boli vytvorené zamestnancami navrhovateľa.

Navrhovateľ tiež poukázal na to, že predmetné zariadenia verejne vystavoval a predvádzal na výstave „GASTRA 2001“, ktorá sa konala 3. – 6. apríla 2001 v Nitre. Ako dôkaz predložil faktúru dodávateľa Agrokomplex - výstavníctvo Nitra ako organizátora výstavy, oznámenie - zoznam exponátov z 10.03.2001, ktorým navrhovateľ oznamuje organizátorovi výstavy zoznam exponátov, ktoré budú vystavované, medzi

nimi aj predmetné zariadenia ako výstavné novinky a potvrdenie o návšteve expozície navrhovateľa na výstave „GASTRA 2001“ spoločníčkou a konateľkou spoločnosti POINT EXTRA s.r.o. Ing. I. G.

V ďalšom sa navrhovateľ zaoberá rozdelením spoločnosti T. C. N., s.r.o. na spoločnosť S. L., s. r. o. a B.I.B. e., s. r. o. a je toho názoru, že obe nástupnícke spoločnosti sa nedohodli na ďalšom využívaní predmetného zariadenia, z čoho teda vyplýva, že právo využívať predmetné zariadenia prešlo v rovnakej miere na obe spoločnosti.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhol, aby úrad podľa § 62 ods. 1 a 2 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov priemyselný vzor č. 26500 „Gastrobufet- zariadenia na výdaj stravy“ vymazal z registra.

Listom úradu z 03.12.2002 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 sa v podaní doručenom úradu 03.02.2003 vyjadril k návrhu na výmaz priemyselného vzoru č. 26500.

Vo svojom vyjadrení majiteľ uviedol, že nesúhlasí s návrhom na výmaz a podľa jeho názoru je nedôvodný.

Ďalej majiteľ konštatoval, že pôvodcom priemyselného vzoru je M. B., konateľ spoločnosti B.I.B. e. s.r.o., pretože ho vytvoril vlastnou tvorivou prácou na základe jeho návrhov a ním vypracovanej dokumentácie. Ako dôkaz predložil čestné prehlásenia a výkresovú dokumentáciu.

Tiež uviedol, že majiteľ je právnym nástupcom spoločnosti T. C. N., s.r.o., ktorá bola zrušená rozdelením k 31.12.2001 a preto ako predstaviteľ jednej z nástupníckych spoločností bol oprávnený k podaniu prihlášky. Na dôkaz týchto tvrdení predložil výpis z obchodného registra spoločnosti majiteľa a zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti T. C. N., s.r.o. z 20.11.2001.

Majiteľ ďalej uviedol svoje stanovisko k výkladu ustanovenia § 38 zákona č. 527/1990 Zb. o definícii pojmu nový priemyselný vzor. Podľa neho je doba od ktorej sa posudzuje novosť vymedzená obdobím pred rokom 1993 a preto podľa neho argumentácia, že takéto výrobky dodávala spoločnosť navrhovateľa od roku 2000 nezakladá podmienku negatívneho vymedzenia priemyselného vzoru.

V ďalšom majiteľ konštatoval, že spoločnosť navrhovateľa bola zrušená k 31.12.2001 a zanikla dňom výmazu z obchodného registra 18.11.2002, čím vznikajú podľa majiteľa pochybnosti o legitímácii navrhovateľa k podaniu návrhu na výmaz resp. v ďalšom konaní o návrhu.

Majiteľ sa tiež vyjadril k navrhovateľom predloženým dôkazom, ktoré sú podľa jeho názoru pre posúdenie zápisu irelevantné, pretože oznámenie o zozname exponátov sa v dokumentácii výstaviska Agrokomplex nenachádza a potvrdenie Ing. M. K. nie je relevantným dokladom na podloženie tvrdení navrhovateľa, pretože menovaná vykonávala pre navrhovateľa aj iné práce a z predmetnej faktúry nevyplýva, že sa jedná o práce súvisiace s predmetom zapísaného priemyselného vzoru.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad svojim rozhodnutím návrh na výmaz priemyselného vzoru č. 26500 zamietol v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle § 45 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 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 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. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch platnosť zápisu priemyselných vzorov zapísaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa zákona platného v čase zápisu priemyselného vzoru do registra.

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.

Podľa 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.

Vo výmazovom konaní bolo zistené, že zapísaný priemyselný vzor č. 26500 s názvom „Gastrobufet-zariadenia na výdaj stravy“ majiteľa B.I.B. e., s.r.o., s dátumom prednosti 10.12.2001 bol po vykonanom prieskume prihlášky 236-2001 zapísaný do registra priemyselných vzorov 05.06.2002. Zápis priemyselného vzoru č. 26500 v triede 07/02.01 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený vo Vestníku úradu 06.08.2002.

Z návrhu na výmaz vyplynulo, že nebola splnená podmienka novosti predmetu ochrany s poukázaním na jeho preduverejnenie pred dátumom podania, t. j. pred 10.12.2001, od ktorého mu prislúcha právo prednosti.

Predmetom napadnutého priemyselného vzoru č. 26500 zariadenia na výdaj stravy, v štyroch variantoch, z ktorých prvý má tieto charakteristické vonkajšie znaky:

- zariadenie umiestnené na kolieskach,
- po stranách sa nachádzajú nosné nerezové tyče, na ktorých je uchytený korpus z laminátových dosiek,
- v hornej časti sa nachádza osvetľovacie teleso elipsoidného prierezu nad ktorým sa nachádza ochranný kryt z ohýbaného skla,
- zariadenie je určené pre zachovanie varených jedál v teplom stave.

Druhý variant napadnutého priemyselného vzoru má tieto charakteristické vonkajšie znaky:

- zariadenie umiestnené na kolieskach,
- po stranách sa nachádzajú nosné nerezové tyče, na ktorých je uchytený korpus z laminátových dosiek,
- v hornej časti sa nachádza osvetľovacie teleso elipsoidného prierezu nad ktorým sa nachádza ochranný kryt z ohýbaného skla,
- zariadenie je určené pre chladenie potravín.

Tretí variant napadnutého priemyselného vzoru má tieto charakteristické vonkajšie znaky:

- zariadenie umiestnené na kolieskach,
- po stranách sa nachádzajú nosné nerezové tyče, na ktorých je uchytený korpus z laminátových dosiek,
- v prednej časti a bočnej časti sa nachádza ochranný kryt z ohýbaného skla,
- zariadenie je určené pre prípravu jedál varením, grilovaním alebo smažením.

Štvrtý variant napadnutého priemyselného vzoru má tieto charakteristické vonkajšie znaky:

- zariadenie umiestnené na kolieskach,
- po stranách sa nachádzajú nosné nerezové tyče, na ktorých je uchytený korpus z laminátových dosiek,
- zariadenie je určené ako úložný priestor pre príslušenstvo, resp. ako pracovná doska.

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.

Z návrhu na výmaz vyplynulo, že predmetná úprava zariadení na výdaj stravy bola použitá pred dátumom podania prihlášky, ktorých tvar je v návrhu dokladovaný reklamným prospektom s vyznačením firmy T. C. N., s.r.o. ako dodávateľa. Jedná sa o totožný prospekt aký predložil prihlasovateľ predmetného

priemyselného vzoru ako podklad k prihláške, aj keď nie je možné určiť akýkoľvek dátum jeho vydania.

Z návrhu na výmaz tiež vyplynulo, že zariadenia totožné s predmetom ochrany boli vystavené na výstave „GASTRA 2001“, ktorá sa konala 3. – 6. apríla 2001 v Nitre. Navrhovateľ na potvrdenie tejto skutočnosti predložil faktúru od dodávateľa Agrokomplex - výstavníctvo Nitra ako organizátora tejto výstavy, oznámenie navrhovateľa o zozname exponátov z 10.03.2001, ktorým oznamuje organizátorovi výstavy zoznam exponátov, ktoré budú vystavované a list od spoločnosti POINT EXTRA s.r.o., v ktorom sa uvádza, že spoločnosť navrhovateľa sa zúčastnila na výstave „GASTRA 2001“ s exponátmi Gastrobufetu. Možno uviesť, že aj keď tieto dôkazy neobsahujú žiadne vyobrazenia, ktoré by sa dali porovnať so zapísaným priemyselným vzorom, je nutné konštatovať, že zo spisu napadnutého priemyselného vzoru vyplýva, že jeho majiteľ si už v prihláške priemyselného vzoru uplatňoval výstavnú prioritu a to z výstavy „Gastra - Alimenta Nitra“, konanej v roku 2001. Keďže v Nitre v roku 2001 bola podľa Kalendára výstav a veľtrhov pre rok 2001 (Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky) výstava Alimenta, Gastra Nitra, je nepochybné že sa jedná o tú istú výstavu o ktorej sa v návrhu zmieňuje navrhovateľ a o ktorú sa opiera aj návrh na výmaz napadnutého priemyselného vzoru.

Na základe uvedenej skutočnosti potom možno vyvodiť záver, že údaje uvádzané navrhovateľom o vystavení predmetných zariadení na výstave Gastra 2001 sú pravdivé a je nepochybné, že zariadenia, ktoré na nej boli vystavené, sú totožné s predmetom ochrany napadnutého priemyselného vzoru.

Možno tiež konštatovať, že vyslovenie takéhoto záveru je podporené aj skutočnosťou, že materiály predložené navrhovateľom, na ktorom sú zobrazené namietané výrobky, sú úplne totožné s vyobrazením, ktoré predložil majiteľ spolu s prihláškou priemyselného vzoru, preto ani nie je potrebné tieto výrobky podrobne opisovať a porovnávať s predmetom priemyselného vzoru, pretože sa nepochybné jedná o úplne totožné výrobky. Zároveň tiež možno uviesť, že na prospekte predloženom majiteľom, ktorý sa nachádza v spise je viditeľne prelepená nálepka cez údaje o majiteľovi a je zrejme, že pod nálepkou bola pôvodne uvedená spoločnosť navrhovateľa.

Z uvedeného vyplýva, že na základe predložených dôkazových materiálov možno pokladať za preukázané, že namietané výrobky sú totožné s predmetom ochrany priemyselným vzorom č. 26500 a že boli verejne dostupné pred dátumom práva prednosti majiteľa priemyselného vzoru č. 26500, konkrétne na medzinárodnej výstave potravín a potravinárskych strojov, zariadení pre hotely, obchod a verejné stravovanie Gastra Alimenta 2001 konanej 3.-6. apríla 2001 v Nitre.

Ako ďalší dôkazový prostriedok boli predložené faktúry za dodanie zariadení, kde ako dodávateľ figuruje spoločnosť navrhovateľa - faktúra č. 421410 na 1 ks gastrobufet chladiaci určená pre Hotel TILIA, Bratislava z 15.06.2001, faktúry každá za 1 ks gastrobufet teplý č. 421674 z 27.08.2001, č. 421807 z 11.10.2001 určené pre Gastrorex, s. r.o. Bratislava a faktúra č. 421873 určená pre hotel Forum Bratislava z 15.11.2001. Ďalej navrhovateľ predložil žiadosti na odsúhlasenie stavu na konsignačnom sklade piatich odberateľov zariadení z 05.10.2001.

K uvedeným predloženým listinným dôkazom je nutné uviesť, že tak ani uvedené faktúry a ani žiadosti na odsúhlasenie stavu na konsignačnom sklade neobsahujú údaje o vonkajšom tvare, či už vo forme obrázkov alebo opisu vonkajšieho tvaru predmetného výrobku. K tomu však možno uviesť, že pochopiteľne nemožno očakávať ani požadovať, aby predmety vo faktúrach uvedené boli v nich zároveň aj zobrazené. Taktiež možno uviesť, že podľa názvov ich možno identifikovať ako dve zo štyroch úprav napadnutého priemyselného vzoru a to konkrétne gastrobufetu chladiaceho a teplého. Aj keď tieto listinné dôkazy nemožno pokladať za smerodajné, možno ich akceptovať ako podporné v súvislosti s už preukázaným zverejnením predmetov zhodných s napadnutým priemyselným vzorom na výstave.

Ako ďalší dôkaz, ktorý mal svedčiť o skoršom uverejnení predmetu ochrany napadnutého priemyselného vzoru bola predložená faktúra č. 321258 od dodávateľa M. K., Picasso, graphic studio za vyhotovenie digitálnych reklamných fotografií, z ktorých bol podľa tvrdenia navrhovateľa vytvorený reprezentatívny reklamný prospekt a samotný reklamný prospekt s vyznačením firmy T. C. N., s.r.o. Možno však konštatovať, že z tejto faktúry jednoznačne nevyplýva, že fakturované práce súviseli s predmetným priemyselným vzorom a preto ani na jej základe nemožno vyvodiť záver, že došlo k verejnemu využitiu

predmetných zariadení.

Okrem námietok na novosť návrh na výmaz obsahoval aj námietku, že prihláška priemyselného vzoru bola podaná neoprávneným prihlasovateľom, pretože spoločnosť B.I.B. e., s.r.o. nie je právnym nástupcom pôvodcu. Zároveň sa k tejto téme vyjadroval aj majiteľ napadnutého priemyselného vzoru, ktorý túto námietku vyvracal a doložil aj dokumentáciu spolu s čestnými prehláseniami, ktoré majú svedčiť o jeho práve podať prihlášku.

K uvedenému je nutné ale uviesť, že spory o práve podať prihlášku priemyselného vzoru sú oprávnené riešiť príslušné súdy a úrad potom na základe právoplatného rozhodnutia súdu odníme majiteľovi zapísaný priemyselný vzor a ako majiteľa zapíše osobu podľa rozhodnutia súdu.

K predloženým certifikátom z 12. a 13.02. 2002 vydaných Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š. p. pre výrobky chránené priemyselným vzorom, ktoré predložil majiteľ a na ktorých je uvedený ako výrobca možno uviesť, že tieto doklady nemajú žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k podanému návrhu na výmaz z dôvodu nespĺnenia podmienky novosti a v predmetnom výmazovom konaní ich možno považovať za irelevantné.

K názoru majiteľa napadnutého priemyselného vzoru a jeho výkladu ustanovenia § 38 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov je nutné uviesť, že čl. VI ods. 1 zákona č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva zmenil znenie predmetného paragrafu a názov Česká a Slovenská Federatívna Republika sa nahradil pojmom Slovenská republika. V zmysle uvedeného je potom nutné konštatovať, že názor majiteľa o vymedzení obdobia relevantného na prieskum novosti pred rokom 1993 je nesprávny a je nutné uviesť, že za nový priemyselný vzor sa v zmysle uvedeného ustanovenia považoval výrobok, ktorý nebol pred dobou od ktorej prislúchalo prihlasovateľovi právo prednosti známy v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Čo sa týka upozornenia majiteľa, že spoločnosť navrhovateľa bola zrušená a vyslovenia pochybnosti o aktívnej legitímácii navrhovateľa k podaniu návrhu je nutné konštatovať, že v čase podania návrhu spoločnosť navrhovateľa bola zapísaná v obchodnom registri a k jej výmazu došlo až po podaní návrhu, preto nie je dôvod na pochybnosti k oprávnenosti podania návrhu. Zároveň možno uviesť, že návrh na výmaz bol podaný z dôvodu, že priemyselný vzor bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis, čo je dôvodom na výmaz aj z moci úradnej. Zároveň možno konštatovať, že doklady predložené navrhovateľom, boli podľa výpisu z obchodného registra navrhovateľa predložené v čase jeho existencie, t. j. pred zrušením spoločnosti a jej výmazom z obchodného registra.

Po posúdení všetkých dôkazných prostriedkov bolo zistené, že predmety napadnutého priemyselného vzoru č. 26500 boli verejne vystavené už v čase pred podaním prihlášky napadnutého priemyselného vzoru. Na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že predmetný priemyselný vzor v čase jeho zápisu nespĺňal základnú podmienku stanovenú ustanovením § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, konkrétne podmienku novosti stanovenú v § 38 citovaného zákona a bol zapísaný do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis.

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.