



Banská Bystrica 31. januára 2006
PD 85-2003/D 26861 II/2-2006

ROZHODNUTIE

Predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo veci rozkladu podaného 7. júna 2005 majiteľom dizajnu F. Š. (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PD 85-2003/D 26861-I/44-2005 zo 6. mája 2005, ktorým bol na návrh Ing. P. V. – V. (ďalej len „navrhovateľ“) vymazaný zapísaný dizajn č. 26861 s názvom „Odnosné držadlo“ z registra dizajnov, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodla:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa rozklad zamietá a rozhodnutie prvostupňového orgánu sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zo 6. mája 2005 bol v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch vymazaný zapísaný dizajn č. 26861 s názvom „Odnosné držadlo“ v dvoch prevedeniach (ďalej len „zapísaný dizajn“) z registra dizajnov.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, založené na porovnaní charakteristických znakov dizajnov č. 1 a č. 2 zapísaného dizajnu s vonkajšou úpravou podľa namietaného materiálu (listy z katalógov navrhovateľa za obdobie máj 1998 a apríl 2003), sprístupneného verejnosti pred podaním prihlášky dizajnu, že ide o zhodné výrobky. Ako uviedol prvostupňový orgán, vyplynulo to zo zhodnosti tvarového riešenia obidvoch drždadiel, ktoré pozostávajú z dvoch kusov, v strede ktorých sa nachádza rukoväť. Obidve držadlá obsahujú kolíky s osadením a výstupky v tvare trojuholníka zhodných tvarov. Odlišnosti vonkajšej úpravy držadla zapísaného dizajnu spočívajúce vo väčšom počte výstupkov v tvare trojuholníka v jednej časti držadla a výstupkov s otvormi v druhej časti držadla možno považovať len na nepodstatné detaily, ktoré nevytvárajú zhodnosť zapísaného dizajnu s namietaným dizajnom. Za nepodstatný detail považoval prvostupňový orgán aj rozšírenie rukoväte, ktoré nezabezpečuje nové vyriešenie vonkajšej úpravy držadla, ale len vylepšuje funkčnosť držadla, t. j. lepšie uchopenie rukou.

Následne prvostupňový orgán skonštatoval, že zapísaný dizajn nenapĺňa ani znaky stanovené v § 5 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, t. j. zapísaný dizajn nemá osobitý charakter, pretože celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti zapísaného dizajnu. Pretože predložené dôkazové materiály preukázali, že namietané výrobky boli verejne dostupné pred dátumom práva prednosti zapísaného dizajnu, bolo v napadnutom rozhodnutí skonštatované, že zapísaný dizajn č. 26861 bol zapísaný do registra dizajnov v rozpore s podmienkami na jeho zápis.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého uviedol, že prvostupňové rozhodnutie ignoruje skutočnosť, že zapísaný

dizajn zdôrazňuje najmä bočný pohľad na výrobok s nepochybniteľnými znakmi novosti. Na katalógových listoch navrhovateľa sú znázornené iba nárysy výrobku, z ktorých nevyplýva, že obsahovali v bočnom pohľade aj tvarové odlišnosti obsiahnuté v zapísanom dizajne. Novosť tvarového riešenia vyobrazeného v bočnom pohľade zapísaného dizajnu potvrdzuje podľa majiteľa rešerš tvarov aj s bočnými pohľadmi, ktorú predložil úradu. Pri zohľadnení novosti výrobku zapísaného dizajnu v bočnom pohľade vyznieva podľa majiteľa hodnotenie zapísaného dizajnu s poukazom na § 5 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. ako neprofesionálne. Kategoricky odmietol konštatovanie prvostupňového orgánu, že „rozšírenie rukoväte kvôli lepšiemu uchopeniu rukou je možné považovať len za nepodstatný detail, ktorý nezabezpečuje nové riešenie úpravy držadla, ale len za vylepšenie funkčnosti držadla“. Majiteľ poukázal na § 5 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. a uviedol, že rozhodnutie úradu neprihliada na mieru tvorivej voľnosti pri tvorbe dizajnu, ktorá mu vyplývala z predložených požiadaviek navrhovateľa (spoľahlivé spojenie oboch častí odnosného držadla a vylepšenie funkčnosti držadla v časti styku s rukou – zväčšenie plochy s ohľadom na hmotnosť náplne obalu). Ak by takéto riešenie obsahovalo odnosné držadlo podľa predložených katalógových listov, nebol by navrhovateľ požadoval riešenie u firmy F.

Majiteľ uviedol, že predložené dôkazové materiály nepreukázali, že namietané výrobky boli verejne dostupné v tvarovom riešení zapísaného dizajnu, znázorneného najmä v bokoryse výrobku. Zatiaľ čo pôvodné riešenia držadiel boli riešené ako plošné, novým tvarovým riešením je priestorové tvarové riešenie držadla v rovinnom rozšírení (dizajn č. 1) a v ešte výraznejšom vyklonení držadiel s podstatne zväčšenou plochou držadla (dizajn č. 2). Hodnotiteľ sa sústredil na nepodstatné počty kolíkov a výstupky v tvare trojuholníkov, pričom z predložených katalógových listov navrhovateľa nie je možné určiť, či ide o kolíky ani aký je ich tvar.

Z uvedených dôvodov majiteľ žiadal, aby bol rozklad proti rozhodnutiu úradu neodkladne realizovaný.

Navrhovateľ sa k rozkladu vyjadril listom doručeným úradu 15. augusta 2005. Uviedol v ňom, že sa nestotožňuje s tvrdením majiteľa, že napadnutý dizajn má nepochybniteľné znaky novosti, ktoré zdôrazňuje najmä bočný pohľad na výrobok (plastové odnosné držadlo). Navrhovateľ naopak tvrdil, že bočný pohľad na plastové odnosné držadlo podľa zapísaného dizajnu nijako nepreukazuje novosť vonkajšej úpravy, ale len detailnejšie zobrazuje spôsob zapínania, ktorý však môže byť považovaný len za funkčné vylepšenie, ktoré je z hľadiska posudzovania dizajnej novosti vonkajšej úpravy výrobku nerozhodné. Ďalšie skutočnosti preukazujúce podľa majiteľa novosť napadnutého dizajnu (rozšírenie rukoväte a plochy plastového odnosného držadla) považuje navrhovateľ takisto len za riešenia, ktoré vylepšujú funkčnosť plastového odnosného držadla, avšak z hľadiska posudzovania novosti napadnutého dizajnu ich možno považovať len za nepodstatné detaily. Navrhovateľ poukázal na to, že rovnaká, resp. v nepodstatných detailoch sa odlišujúca vonkajšia úprava plastového odnosného držadla, ktorú má majiteľ zapísanú v registri ako dizajn, bola sprístupnená verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti k napadnutému dizajnu.

Ďalej navrhovateľ tvrdil, že napadnutý dizajn zároveň nespĺňa ani požiadavky v zmysle § 5 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, teda nemá osobitý charakter.

Navrhovateľ na základe uvedeného navrhol prvostupňové rozhodnutie potvrdiť a rozklad podaný majiteľom zamietnuť.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Napadnuté rozhodnutie bolo preskúmané v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, v súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., ako aj z hľadiska zákonnosti vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo.

Podľa § 30 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 30, § 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60 ods. 1.

Podľa § 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.

Podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § 10.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. je dizajn spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa dizajn považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. má dizajn osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

Dizajn č. 26861 bol zapísaný do registra dizajnov 25. marca 2004 s právom prednosti od 16. mája 2003. Predmetom zapísaného dizajnu, obsahujúceho dizajn č. 1 a dizajn č. 2, je „odnosné držadlo“.

V rozklade majiteľ poukázal na novosť zapísaného dizajnu v bočnom pohľade, čo podľa neho úrad ignoroval a sústredil sa na nepodstatné počty kolíkov a výstupky v tvare trojuholníkov. Majiteľ zdôraznil novosť tvarového riešenia držadla, ktoré na rozdiel od pôvodných plošných držadiel sú v zapísanom dizajne riešené ako priestorové – v rovinnom rozšírení (dizajn č. 1) a ešte výraznejšom vyklonení (dizajn č. 2).

Prvostupňový orgán správne hodnotil vonkajší vzhľad celého výrobku – odnosného držadla a nielen jednej jeho časti – rukoväte. Podľa majiteľa spočíva novosť riešenia v rukoväti – jej priestorovom rozšírení, ktoré je zrejme len z bočného pohľadu.

Prvostupňový orgán považoval za charakteristické pre zapísaný dizajn nasledovné vonkajšie znaky:

- spoločné pre oba dizajny
- odnosné držadlo pozostáva z dvoch kusov, v jeho strede sa nachádza rukoväť na uchopenie rukou,
- prvá časť držadla obsahuje 8 kolíkov s osadením a 4 výstupky v tvare trojuholníka,
- druhá časť držadla – protikus obsahuje výstupky s otvormi, do ktorých sa kolíky s osadením a výstupky v tvare trojuholníkov umiestňujú,
- dizajn č. 1
- v časti držadla určeného na uchopenie rukou je držadlo rozšírené,
- dizajn č. 2
- v časti držadla určeného na uchopenie rukou je držadlo viac rozšírené oproti prvému prevedeniu.

Čo sa týka namietaného materiálu zobrazujúceho dizajny sprístupnené verejnosti pred dňom práva prednosti zapísaného dizajnu (z mája 1998 a apríla 2003), znak, v ktorom podľa majiteľa spočíva novosť zapísaného dizajnu – priestorové rozšírenie rukoväte - z nich nie je zrejmé. Je zrejme len to, že namietané výrobky takisto predstavujú odnosné držadlo pozostávajúce z dvoch kusov, v strede ktorého sa nachádza rukoväť na uchopenie rukou, pričom v dizajne na katalógovom liste z apríla 2003 prvá časť držadla obsahuje 8 kolíkov s osadením a 2 výstupky, ktorých tvar nie je z predloženého vyobrazenia zrejímý (v dizajne na katalógovom liste z mája 1998 nie sú detaily týkajúce sa kolíkov či prípadných výstupkov viditeľné). Rozdiely v počte kolíkov či výstupkov neboli podľa prvostupňového orgánu, ale ani podľa majiteľa podstatné. Preto je potrebné zaoberať sa posúdením, či znak – rozšírenie rukoväte v zapísanom dizajne je natoľko charakteristický svojím vonkajším vzhľadom, že ho možno považovať za nové riešenie vonkajšej úpravy výrobku.

Majiteľ vo štvrtjej časti podaného rozkladu uvádza požiadavky kladené na odnosné držadlo - spoľahlivé spojenie oboch častí odnosného držadla a vylepšenie funkčnosti držadla v časti styku s rukou – zväčšenie plochy. Majiteľ predložil rešerš tvarov držadiel, z ktorej je zrejmé, že pri tvarovaní jednotlivých držadiel návrhári vychádzali najmä z nárysneho tvaru držadla. Napriek vykonanej rešerši majiteľ zvolil nárysny tvar už viackrát použitý s tým, že ho rozšíril v časti styku s rukou. Toto rozšírenie bolo vykonané s ohľadom na

možnosť prenášania obalov o hmotnosti až 10 kg a nie s cieľom odlišiť výrobok od ostatných. Keďže dizajnom sa nedajú chrániť znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku, pričom rozšírenie držadla v časti rukoväte podľa zapísaného dizajnu je práve takýmto znakom, je potrebné konštatovať, že nejde o nové riešenie vonkajšej úpravy výrobku. V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o dizajnoch“) možno z uvedeného dôvodu zapísaný dizajn považovať za zhodný s dizajnom podľa namietaného materiálu (katalógový list z apríla 2003).

Pri hodnotení osobitého charakteru dizajnu nemusia byť porovnávané dizajny zhodné. Porovnávajú sa celkové dojmy, ktoré vyvolávajú u informovaného užívateľa. Keďže zapísaný dizajn je zhodný s namietaným dizajnom sprístupneným verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti, možno jednoznačne konštatovať, že zapísaný dizajn jednak nemá osobitý charakter v zmysle § 5 zákona o dizajnoch a ani nie je nový v zmysle § 4 zákona o dizajnoch. Pokiaľ ide o mieru tvorivej voľnosti pri tvorbe zapísaného dizajnu, z vyjadrenia majiteľa vyplýva, že bol limitovaný nielen mierou tvorivej voľnosti zodpovedajúcej výrobku – odnosnému držadlu určenému na výrobu odnosných obalov, ale aj požiadavkami objednávateľa. Požiadavky objednávateľa pritom nemuseli smerovať k vytvoreniu nového dizajnu, ale len k zmene detailov, ktoré sú podstatné z hľadiska technickej funkcie výrobku, ale nie z hľadiska dizajnu.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o rozklade:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.