



Banská Bystrica 5. 12. 2019
D 28564/I-63-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Máriou Karcolovou, Panenská 8, 811 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz dizajnu č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ majiteľa PROFIMED Slovakia s. r. o., Ul. Kuzmányho 22, 036 01 Martin, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov takto:

dizajn č. 28564 sa vymazáva z registra dizajnov.

Kaucia sa podľa § 39 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 11.12.2018 doručený návrh na výmaz dizajnu č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ (ďalej „napadnutý dizajn“). Navrhovateľ podaný návrh uplatnil podľa § 36 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dizajnoch“) a uviedol, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase zápisu podmienku novosti stanovenú v § 4 ods. 1 a podmienku osobitého charakteru podľa § 5 ods. 1 zákona o dizajnoch.

Navrhovateľ uviedol, že podniká v oblasti celosvetovej výroby stomatologických produktov, produktov zubnej techniky a stomatologických materiálov pod obchodnou značkou „CURAPROX“. Podstatnú súčasť portfólia predstavujú manuálne zubné kefky CURAPROX. Navrhovateľ uviedol, že svoju činnosť vykonáva celosvetovo prostredníctvom majetkovo prepojených obchodných spoločností alebo svojich zmluvných partnerov. Navrhovateľ na Slovensku zabezpečuje predaj svojich produktov prostredníctvom spoločnosti CURADEN Slovakia s. r. o., ponuka zubných kefiek je okrem iného realizovaná aj prostredníctvom online obchodu, maloobchodného a ambulatného predaja.

Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ napadnutého dizajnu podniká na území SR, zaoberá sa aj predajom výrobkov dentálnej starostlivosti a hygieny, má zriadený aj internetový online predaj na www.profimed.sk.

Navrhovateľ uviedol, že má ako výrobca zubných kefiek CURAPROX v rámci Haagskeho systému registrované dva medzinárodné dizajny, a to DM/082055 s právom prednosti od 24.10.2013 a DM/084061 s právom prednosti od 28.7.2014 (ďalej aj „namietané dizajny“), ich územná platnosť je aj pre územie EÚ, vzťahuje sa aj na Slovenskú republiku, sú zatriedené do skupiny 04/02 rúčky zubných kefiek a zubné kefky.

Navrhovateľ konštatoval, že namietané dizajny a napadnutý dizajn vykazujú vysokú podobnosť a majú spoločné vizuálne znaky, napadnutý dizajn je vo vzťahu k namietaným dizajnom v hlavných líniách zhodný a jeho jednotlivé časti kopírujú ich časti.

Navrhovateľ k porovnaniu kolíznych dizajnov uviedol, že rúčky zubných kefiek Curaprox a PROFI Ultra Soft sú členené na viaceré hrany, tvarovo sú prispôsobené uchopeniu do ruky a komfortnejšiemu používaniu, pod hlavou sú rúčky prehĺbené a v časti držania rukou rozšírené. Uviedol, že hlavy zubných kefiek sú identické, čo do tvaru aj do veľkosti, v rámci nich sú čistiace vlákna identicky umiestnené, čo do vlascov a ich rozmiestnenia na hlave. Navrhovateľ poukázal na to, že označenia zubných kefiek CURAPROX aj zubných kefiek majiteľa PROFI Ultra Soft na rúčkach využívajú rovnaké zobrazenie označenia pomenovania zubných kefiek, štruktúru vizuálneho aj slovného zobrazenia jednotlivých slov a obsahujú piktogram kríža.

Navrhovateľ uviedol, že zubné kefky CURAPROX aj zubné kefky majiteľa PROFI Ultra Soft sú vyrábané v rôznych farbách, sú vyhotovené na prvý pohľad z rovnakých materiálov a aj ich obaly sú identické. Navrhovateľ konštatoval, že namietané dizajny a zubné kefky CURAPROX boli sprístupnené verejnosti skôr ako majiteľ podal prihlášku napadnutého dizajnu. Porovnaním charakteristických znakov namietaných dizajnov s vonkajšou úpravou napadnutého dizajnu vyplýva, že v oboch prípadoch sú vizuálne takmer identické a pri ich porovnaní nie je viditeľný rozdiel, ktorý by dokázal odlíšiť napadnutý dizajn od namietaných dizajnov, resp. zubných kefiek CURAPROX, ktoré boli preukázateľne zverejnené a dostupné už pred dátumom prednosti napadnutého dizajnu. Podľa navrhovateľa napadnutý dizajn nespĺňal v čase zápisu podmienku novosti stanovenú v § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch.

K posúdeniu osobitého charakteru napadnutého dizajnu navrhovateľ uviedol, že je nutné vziať do úvahy mieru tvorivej voľnosti pôvodcu a vnímanie celkového dojmu napadnutého dizajnu u informovaného užívateľa v porovnaní s namietanými dizajnmi navrhovateľa. Podľa neho, na to aby napadnutý dizajn pôsobil odlišne, musel by vykazovať rozdiely, ktoré by boli zrejme a spočívali by v rozdielnom stvárnení povrchu zubných kefiek, rôznej štruktúre ich povrchu, použití iných motívov, vzorov, zdobenia, resp. v použití iného materiálu alebo farieb. Navrhovateľ uviedol, že za informovaného užívateľa možno v tomto prípade považovať osobu, ktorá zvyčajne nakupuje takéto výrobky, používa ich na účely, pre ktoré sú určené a je informovaná a orientovaná v tejto oblasti. Informovaný užívateľ si bude vedomý, že tendencia výrobcov je vyrobiť zubnú kefku užívateľsky čo najvhodnejšie, bude súčasne citlivý aj na estetickú stránku a ich povrchovú úpravu. Navrhovateľ konštatoval, že celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa je rovnaký, aký vyvolávajú namietané dizajny, resp. vonkajšie úpravy zubných kefiek CURAPROX. Navrhovateľ konštatoval, že hoci sa napadnutý dizajn od nich odlišuje v nepodstatných detailoch, informovaný užívateľ si napriek svojej obozretnosti a pozornosti tieto rozdiely nevšimne a nedokáže uňho vyvolať odlišný celkový dojem, preto napadnutý dizajn v čase zápisu nespĺňal podmienku osobitého charakteru stanovenú v § 5 ods. 1 zákona o dizajnoch. Podľa navrhovateľa napadnutý dizajn v čase zápisu nespĺňal podmienky novosti a osobitého charakteru v zmysle § 3 ods. 1 zákona o dizajnoch, preto navrhol, aby bol napadnutý dizajn v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch vymazaný z registra.

Listom úradu z 8.1.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 11.2.2019 uviedol, že v dizajne DM/082055 je v strede rúčky zubnej kefky hrubý výklenok v tvare, ktorý pripomína „Helvétsky kríž“ alebo „Červený kríž“, t. j. ide o použitie symbolických znakov, ktoré na Slovensku a Švajčiarsku predstavujú osobitný verejný záujem a ktoré bez dovolenia príslušných orgánov nie je možné svojvoľne prihlasovateľmi v dizajnoch používať, ako to vyplýva z článku 9 Nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva - rozpor s verejným poriadkom (rozsudok vo veci T-0232/10 zo dňa 29.10.2011). Majiteľ uviedol, že predpokladá, že v tomto prípade ide len o bežné znamienko plus, v opačnom prípade by bolo nutné takéto potvrdenie navrhovateľom dodatočne predložiť.

Majiteľ konštatoval, že distribuuje v Slovenskej republike zubné kefky, ktorých tvar je zhodný s predmetom napadnutého dizajnu. Uviedol, že namietané dizajny sú zobrazené len v čiernych obrysoch, bez nápisov, bez svojich grafických obalov, bez konkrétneho farebného uskutočnenia a bez uvedenia konkrétneho materiálu. Porovnávanie zameniteľnosti takýchto znakov dizajnov s napadnutým dizajnom z hľadiska zameniteľnosti podľa majiteľa nesúvisí a nemá vplyv na predmetný návrh.

Majiteľ poukázal na to, že pri vytvorení dizajnu na zubné kefky boli pôvodcovia namietaných dizajnov a napadnutého dizajnu výrazne obmedzení. Uviedol, že prvý patent na výrobu zubnej kefky bol zaevidovaný v roku 1857 v USA (patent č. 18653 zo 17.11.1857) a podľa https://sk.wikipedia.org/wiki/Zubná_kefka sa nylonové vlákna v tomto výrobku začali používať od roku 1938. Ďalej uviedol, že pri zadaní kľúčového slova „toothbrush“ v databáze patentov Espacenet bolo nájdených viac ako 10 tis. výsledkov, je tu zobrazené množstvo zubných kefiek so zaoblenou plochou hlavou s osadenými štetinami, ktoré sú podobné resp. aj

zhodné s kolíznymi dizajnmi a niektoré majú aj hranatý tvar rúčky, ide napr. o USD268795, USD353939, US5046212, USD358711, SK D 27632 a CZ D 3844, zobrazený na stránke <https://aukro.cz/stary-zubni-kartacek-cosmos-cssr-6923874325>. Poukázal aj na webovú stránku s keramickou zubnou kefkou cca z roku 1930 (www.virtualdentalmuseum.org/exhibits/different-strokes-different-folks-history-toothbrush/7/).

Majiteľ s ohľadom na uvedené konštatoval, že pri vytvorení dizajnov na zubné kefky boli pôvodcovia výrazne obmedzení známymi zubnými kefkami so známou existenciou plošnej hlavy s osadenými štetinami a vonkajším zaoblením spojenou aj so známou hranatou konštrukciou jej rúčky na uchopenie. Podľa majiteľa pôvodcovia namietaných dizajnov aj napadnutého dizajnu mohli tvorivo alternatívne vyriešiť len novú rúčku zubných kefiek, t. j. jej tvar, prierez, napojenie na plošnú hlavu a ukončenie tak, aby tieto riešenia boli vzhľadovo aplikované na celý zobrazený výrobok - zubnú kefkou. Majiteľ konštatoval, že nie je možné akceptovať názor navrhovateľa, že namietané dizajny sa týkajú z hľadiska zameniteľnosti a vyvolávania celkového podobného dojmu u informovaného užívateľa akýchkoľvek zubných kefiek s plošnou hlavou, v ktorej sú osadené štetiny s akoukoľvek hranatou rúčkou, akýmkoľvek napojením na plošnú hlavu, s akýmkoľvek ukončením rúčky, pretože pôvodca mal pri ich tvorbe už výrazne obmedzenú tvorivú voľnosť. Tiež podotkol, že z hľadiska novosti bol pôvodca dizajnu DM/084061 obmedzený aj známym dizajnom DM/082055 so zhodným tvarom rúčky zubných kefiek s výnimkou jej rôzneho alternatívneho ukončenia.

Majiteľ k hodnoteniu odlišnosti namietaných dizajnov s napadnutým dizajnom uviedol, že tvar plošnej hlavy zubnej kefky v posudzovaných dizajnoch, v ktorej sú osadené štetiny s vonkajším zaoblením je podobný s už skôr opísaným známym stavom, táto skutočnosť obmedzovala tvorivú voľnosť pôvodcov a nemá vplyv na záver predmetného konania. Uviedol ďalej, že rúčka dizajnu DM/082055 je rozdelená na dve časti, z ktorých je výrazne dlhšia dolná časť, kónicky je rozšírená po celej dĺžke rúčky smerom na koniec zubnej kefky, po celej dĺžke má tvar osemhranu s výraznými hranami, ktorý pri pohľade zospodu pôsobí dojemom pravidelného štvorhranu s výrazne skosenými hranami (vyobrazenie D1.4, D1.5, D2.4 a D2.5 dizajnu DM/082055). Horná časť rúčky je tvarovo vo forme plynulej redukcie, t. j. výrazne zalomenej spojnice horného konca väčšieho osemhranu do malého štvorhranu spojeného s plošnou hlavou. Majiteľ konštatoval, že rúčka je zospodu ukončená šikmým rezom s viditeľnou reznou plochou od štetín kefiek, na ktorej je v strede vizuálne výrazný hrubý výklenok v tvare „+“.

Majiteľ uviedol, že rúčka namietaného dizajnu DM/084061 je rozdelená na dve časti, z ktorých je výrazne dlhšia dolná časť, kónicky rozšírená po celej dĺžke rúčky smerom na koniec zubnej kefky, po celej dĺžke má tvar osemhranu s výraznými hranami, ktorý pri pohľade zospodu pôsobí dojemom pravidelného štvorhranu s výrazne skosenými hranami (vyobrazenie D1.6 dizajnu DM/084061). Horná časť rúčky je tvarovo vo forme plynulej redukcie, t. j. výrazne zalomenej spojnice horného konca väčšieho osemhranu do malého štvorhranu spojeného s plošnou hlavou, rúčka má zospodu tvar osemhranu, ukončeného súosovým výklenkom v tvare štvorhranu šikmým skosením jeho zvyšných štyroch rohov.

Podľa majiteľa je rúčka napadnutého dizajnu rozdelená na tri časti, z ktorých najdlhšia je kónicky rozšírená po dĺžke smerom na koniec zubnej kefky, má po dĺžke prierezu tvaru nepravidelného šesťhranu, t. j. základne s dvojicou krátkych a naň nadväzujúcou dvojicou výrazne dlhších šikmých stien, ktorý pri pohľade zospodu pôsobí dojemom šesťhranu s výraznými hranami, čo sa prejavuje pri pohľade zospodu výrazne väčšou výškou k šírke. Stredná časť rúčky má vytvorené výrazne dlhé ergonomické zahĺbenie, ktoré má v strede prierezu tvaru malého štvorca so zaoblenými rohmi a je plynule spojené s treťou hornou časťou rúčky kefky vo forme nevýraznej plynulej redukcie prierezov, resp. spojnice väčšieho štvorhranu do nevýrazne menšieho napojeného na obdĺžnikovú hlavu kefky s osadenými štetinami kefky. Rúčka je ukončená šikmým rezom s neviditeľnou reznou plochou od štetín kefiek.

Podľa majiteľa sa napadnutý dizajn celkovo vizuálne výrazne tvarovo odlišuje kombináciou uvedených rozdielnych tvarov podstatných detailov tvaru rúčky od namietaných dizajnov, je rozdielny jej celkový tvar, najmä jej prierez, vizuálne celkový pozdĺžny tvar, napojenie na plošnú hlavu a ukončenie rúčky. Majiteľ konštatoval, že výrazné vizuálne odlišnosti sa týkajú všetkých podstatných detailov, ktoré porovnávané výrobky obsahujú a tieto rozdiely názorne vyplývajú aj z fotografie porovnávaných zubných kefiek. Podľa majiteľa kombináciou uvedených tvarových odlišností vzniká u informovaného užívateľa pri jeho bežnej pozornosti odlišný celkový dojem medzi porovnávanými dizajnmi. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na výmaz napadnutého dizajnu zamietol ako nedôvodný.

Listom úradu z 2.5.2019 bolo navrhovateľovi na základe jeho žiadosti z 29.4.2019 zaslané vyjadrenie majiteľa.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 6.6.2019 zaslal svoje stanovisko k vyjadreniu majiteľa, uviedol, že ním nerozšíril ani nedoplnil návrh. Uviedol, že správnosť a objektivnosť záverov uvedených v návrhu je podporená nezávislým odborným vyjadrením súdneho znalca v odbore Priemyselné vlastníctvo, ktoré predložil a na ktoré by mal úrad podľa neho v rámci tohto konania prihliadať (Odborné vyjadrenie č. 1/2019 vo veci posúdenia zhodnosti a zameniteľnosti dizajnu č. 28564 so zapísanými medzinárodnými dizajnmi DM/082055 a DM/084061).

Navrhovateľ k argumentu majiteľa, že namietané dizajny sa vzájomne odlišujú len v pohľade zospodu na rúčku uviedol, že namietané dizajny boli zverejnené v roku 2014 a sú naďalej platné, pričom namietaný dizajn DM/084061 je zameraný aj na ochranu samotného usporiadania štetín, čo je zrejmé z jeho vyobrazení a namietaný dizajn DM/082055 je zameraný skôr na ochranu samotnej rúčky kefky.

Navrhovateľ konštatoval, že zameniteľnosť bola v odbornom vyjadrení skúmaná len pomocou znakov uvádzaných v namietaných a napadnutých dizajnoch, avšak môže ju vyvolávať aj použitá kombinácia farieb a písmo na prednej časti rúčky, ktoré je rovnakej farby a podobného typu, ako je aj na prednej časti rúčky oboch vyrábaných produktov. Navrhovateľ poukázal na to, že existencia viacerých patentov zubných kefiek nemá žiadnu relevanciu vo vzťahu k posudzovaniu kolízie napadnutého dizajnu s namietanými dizajnmi. K tvrdeniu majiteľa o miere tvorivej voľnosti uviedol, že je alibistické a akcentuje len aspekt tvorivej voľnosti autorov predmetných dizajnov, na druhej strane opomína, resp. potláča ďalšie stránky relevantné pre posúdenie miery kreativity autorov, teda aj novosti dizajnov. Navrhovateľ zdôraznil, že tvorca napadnutého dizajnu mal možnosť vytvoriť inú hlavu, použiť iné uhly zaoblenia, iné usporiadanie štetín, iný počet štetín v rade, použiť inovácie v tvare rúčky a podobne, nie „otrocky“ kopírovať namietané dizajny s uplatnením len minimálnych zmien (napr. skosenie kefky, osemhran namiesto šesťhranu) pričom samotná hlava kefky aj s usporiadaním štetín je najmä v porovnaní s namietaným dizajnom DM/084061 identická.

Navrhovateľ konštatoval, že tvar hláv zubných kefiek v namietaných dizajnoch aj v napadnutom dizajne je identický, rovnako ako usporiadanie štetín a v týchto znakoch napadnutý dizajn nemožno považovať za nový. Ďalej navrhovateľ uviedol znaky rúčok zubných kefiek kolíznych dizajnov a poukázal na to, že zalomenie rúčky je v ich zúženej časti, tvar rúčok - osemhranný vs. šesťhranný nie je dostatočne odlišovací znak, šikmý rez má odlišný smer, avšak podstata odlišenia kefiek - šikmý rez zostáva rovnaký. Ďalšie rozdielne znaky (rozdelenie rúčky na časti, výklenok, označenie plus), na ktoré poukázal majiteľ, sú podľa navrhovateľa drobné detaily, ktoré sú pre informovaného užívateľa v zásade neidentifikovateľné a nepredstavujú relevantné odlišovacie znaky.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutý dizajn sa pri porovnaní s namietanými dizajnmi odlišuje len v nepodstatných detailoch, a teda sú podľa § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch považované za zhodné a u informovaného užívateľa môžu vyvolávať dojem zámény. Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad návrhu vyhovel a vymazal napadnutý dizajn z registra.

Majiteľ sa v podaní doručenom úradu 27.6.2019 vyjadril k podaniu navrhovateľa a uviedol, že navrhovateľ požiadal o výmaz dizajnu z dôvodu, že úrad ho zapísal do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis podľa § 3 až 7, § 9, alebo § 10 zákona dizajnoch. To podľa majiteľa znamená, že je namietaná „neodborná a lajdácka práca“ úradu pri zápisnom konaní napadnutého dizajnu, pretože úrad pri prieskume v rozpore so zákonom o dizajnoch nezohľadnil stav už zapísaných dizajnov navrhovateľa (DM/084061 a DM/082055) platných v EÚ, hoci mal zákonnú povinnosť pred zápisom tak urobiť a vyhodnotiť rešerš už zapísaných dizajnov, čím bol podľa neho návrh vyvolaný bežne známou skutočnosťou. Majiteľ uviedol, že v tomto prípade sú účastníkmi konania navrhovateľ a úrad, majiteľ je takýmto konaním dotknutá osoba - obeť, ktorá má len právo sa k návrhu vyjadriť, avšak sporný rozsah skutkového stavu veci je daný len rozsahom prípadne nesprávneho zápisu napadnutého dizajnu ku dňu jeho práva prednosti. Majiteľ konštatoval, že v predmetnom konaní námietky navrhovateľa ohľadne zohľadnenia iných skutočností ako obal kefiek a pod., nemôžu byť zohľadnené.

Majiteľ tiež uviedol, že úrad neuvážene a zbytočne poskytol vyjadrenie majiteľa, v ktorom poskytol úradu podporné dôkazy preukazujúce „odbornú prácu“ úradu pri zápisnom konaní, protistrane, čím si predmetnú vec zbytočne skomplikoval a bezdôvodne umožnil navrhovateľovi dodatočné doplnenie návrhu.

Majiteľ k predloženému odbornému vyjadreniu vypracovanému znalcom uviedol, že znalec, ktorý vypracoval predložené odborné vyjadrenie má ekonomické zameranie, nie je prihlasovateľom ani zástupcom žiadneho zapísaného dizajnu, a ani v zamestnaní profesionálne nepracuje na pozícii zabezpečujúcej ochranu

alebo tvorbu dizajnov. Majiteľ sa vyjadril k záverom odborného vyjadrenia a poukázal na to, že predmet konania sa netýka porovnávania zameniteľnosti neoprávnene vyrábaného výrobku majiteľa voči dizajnom navrhovateľa, ale splnenia zápisných podmienok napadnutého dizajnu. Podľa majiteľa nestačí po odbornej stránke subjektívne konštatovanie znalca, že oba dizajny vykazujú podobnosť, bez presného uvedenia v čom presne je podobnosť, aké sú ich spoločné znaky, v akých nepodstatných detailoch sa dizajny odlišujú. Majiteľ odbornému vyjadreniu vytkol viacero nedostatkov, okrem iného aj neuviedenie definície informovaného užívateľa, podľa majiteľa tiež znalec neskúmal, či zhodné prvky porovnávaných dizajnov už netvorili súčasť známeho dizajnu a neobmedzovali tvorivú voľnosť pôvodcu. Majiteľ uviedol, že je nútený namietat praktickú odbornosť znalca a požiadal, aby bolo odborné vyjadrenie v konaní považované za nepreskúmateľné a nepoužiteľné. Majiteľ tiež konštatoval, že spravidla sa za osobu informovaného užívateľa považuje bežný koncový spotrebiteľ, ktorý pri rozhodovaní o kúpe výrobku zubnej kefy bežne detailne neprepočítava počet štetín, štetiniek a ich riadkov, skôr ho zaujíma nedizajnový funkčný znak o hrúbke a tvrdosti štetín, a tento znak nepovažuje za podstatný dizajnový porovnávací znak pri kúpe zubných kefiek.

Majiteľ uviedol, že ak navrhovateľovi vznikla škoda z dôvodu existencie zápisu napadnutého dizajnu, môže si ju vymáhať od osoby, ktorá mu ju spôsobila, t. j. od úradu, nie od osoby, ktorá rešpektovala a konala v zmysle ustanovení platného zákona o dizajnoch.

Na základe uvedeného majiteľ uviedol, že v plnom rozsahu trvá na svojom vyjadrení a považuje ho v plnom rozsahu za správne a objektívne, pre názornosť priložil úradu v prílohe výrobok s napadnutým dizajnom a s namietaným dizajnom.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o dizajnoch úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch 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.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o dizajnoch dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o dizajnoch dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o dizajnoch dizajn má 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.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o dizajnoch sa pri posudzovaní osobitého charakteru prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol zverejnený po zápise do registra dizajnov alebo vystavený, použitý v obchode, alebo inak sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o dizajnoch dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana podľa tohto zákona, sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu alebo treťou osobou ako dôsledok poskytnutia informácie alebo konania pôvodcu dizajnu alebo jeho právneho nástupcu počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32); to platí aj v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právneho nástupcovi.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch sa pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra neprihliada na znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku.

V konaní o výmaze bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ majiteľa PROFIMED Slovakia s. r. o., Ul. Kuzmányho 22, 036 01 Martin s dátumom prednosti od 7.6.2018 bol zapísaný do registra dizajnov 11.10.2018. Zápis dizajnu č. 28564 v triede 04/02.01 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 5.11.2018 vo Vestníku úradu č. 11/20018.

Návrhom na výmaz bola spochybnená novosť a osobitý charakter napadnutého dizajnu v zmysle ustanovení § 4 a § 5 zákona o dizajnoch. Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom medzinárodného dizajnu DM/082055 s právom prednosti od 24.10.2013, ktorý bol verejnosti sprístupnený 25.4.2014 (ďalej aj „namietaný dizajn č. 1“) a medzinárodného dizajnu DM/084061 s uplatnením priority od 2.4.2014, ktorý bol verejnosti sprístupnený 10.8.2014 (ďalej aj „namietaný dizajn č. 2“), ktoré majú platnosť na území EÚ. Podľa navrhovateľa porovnaním vonkajších znakov napadnutého dizajnu s vonkajšou úpravou namietaných dizajnov vyplýva, že sú vizuálne takmer identické a celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný dojem, ako majú namietané dizajny, preto nebol napadnutý dizajn v čase zápisu nový a nemal osobitý charakter.

Z písomných dôkazov, ktoré majú byť námietkou na novosť a osobitý charakter musí jednoznačne vyplývať, že k sprístupneniu skoršieho dizajnu verejnosti došlo pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi dizajnu právo prednosti, t. j. pred 7.6.2018.

Posúdenie sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti

Navrhovateľ v návrhu ako dôkazné materiály na preukázanie nedostatku novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu predložil:

- kópiu výpisu z obchodného registra navrhovateľa, dôkaz č. 1,
- kópiu výpisu z obchodného registra majiteľa, dôkaz č. 2,
- výtlačok z webovej stránky navrhovateľa, dôkaz č. 3,
- výtlačok z webovej stránky majiteľa, dôkaz č. 4,
- kópiu výpisu medzinárodného dizajnu DM/082055, dôkaz č. 5,
- kópiu výpisu medzinárodného dizajnu DM/084061, dôkaz č. 6,
- kópiu výpisu z registra napadnutého dizajnu, dôkaz č. 7,
- fotografie zubných kefiek Curaprox a zubných kefiek PROFI Ultra Soft, dôkaz č. 8,

Navrhovateľ k vyjadreniu majiteľa predložil svoje stanovisko, ku ktorému priložil dodatočný dôkaz - odborné vyjadrenie č. 1/2019 vypracované Ing. P. K., znalcom v odbore Priemyselné vlastníctvo (dôkaz č. 9).

Dôkazy č. 1 a č. 2 poskytujú údaje o zápise spoločností navrhovateľa a majiteľa do obchodného registra, o ich predmete činnosti a iné údaje, avšak vo vzťahu k posúdeniu sprístupnenia dizajnov navrhovateľa verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu ich možno považovať za irelevantné. Z výtlačkov z webových stránok navrhovateľa a majiteľa (dôkazy č. 3 a č. 4) vyplýva, že obe spoločnosti sa zaoberajú aj predajom manuálnych zubných kefiek. Podľa dátumu na spodnej lište boli predmetné webové stránky zobrazené 22.10.2018, t. j. po dni vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu, preto ich nemožno považovať za relevantné na preukázanie sprístupnenia verejnosti skorších dizajnov navrhovateľa. Výpis z registra napadnutého dizajnu (dôkaz č. 7) zobrazuje len základné údaje o napadnutom dizajne a nepredstavuje doklad, ktorý by mohol spochybniť jeho zápis.

Z predložených výpisov z registra zapísaných medzinárodných dizajnov v dôkazoch č. 5 a č. 6 vyplýva, že namietaný dizajn č. 1 bol verejnosti sprístupnený 25.4.2014 a namietaný dizajn č. 2 bol verejnosti sprístupnený 10.8.2014, teda oba boli verejnosti sprístupnené pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu.

Predložené fotografie (dôkaz č. 8) zobrazujú výrobok navrhovateľa – zabalenú zubnú kefku zn. CURAPROX spoločne s výrobkom majiteľa - zubnou kefkou PROFI ULTRA Soft – t. j. ide o výrobok, na ktorom je stvárnenný napadnutý dizajn, v predajnom obale. Hoci navrhovateľ poukázal na to, že na Slovensku distribuuje zubné kefky CUPRAPROX, na ktoré sa vzťahujú práve namietané dizajny, z predmetných fotografií nie je možné určiť, kedy boli tieto výrobky navrhovateľa sprístupnené verejnosti, preto ich nemožno považovať za relevantné na preukázanie sprístupnenia verejnosti týchto výrobkov pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu.

K dodatočne predloženému dôkazu - odbornému vyjadreniu č. 1/2019, je v prvom rade potrebné uviesť, že doplnenie návrhu na výmaz o nový dôkaz o nesplnení podmienok na zápis dizajnu nie je prípustné a úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci na takéto doplnenie neprihliada. Ďalej je nutné uviesť, že predmetom posúdenia v zmysle uplatneného návrhu je fakt, či napadnutý dizajn bol v čase zápisu nový a mal osobitý charakter. Posúdenie naplnenia podmienok ochrany dizajnu je tak výlučne v kompetencii úradu, nie je možné ho nahradiť odborným vyjadrením znalca. Ide o otázku, o ktorej rozhoduje úrad na základe skutočností, dôkazov a argumentov predložených v konaní účastníkmi konania, preto predložené odborné vyjadrenie a jeho závery nemožno vziať do úvahy ako relevantné v otázke posúdenia novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu.

Po komplexnom posúdení predložených dôkazov možno uviesť, že namietané dizajny č. 1 a č. 2 v predložených dôkazoch č. 5 a č. 6 predstavujú dôkazy, ktoré boli preukázateľne sprístupnené verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu v súlade s § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch. Zároveň bolo zistené, že sprístupnenie verejnosti nebolo vykonané pod podmienkou dôvernosti a bolo vykonané inou osobou ako pôvodcom alebo jeho právnym nástupcom, nešlo o zneužitie vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcov, ani sprístupnenie verejnosti počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti (§ 6 ods. 2 a 3 zákona o dizajnoch).

Posúdenie novosti napadnutého dizajnu

Napadnutý dizajn:

D 1.1



D 1.2



D1.3



D 1.4



D1.5



D 1.6



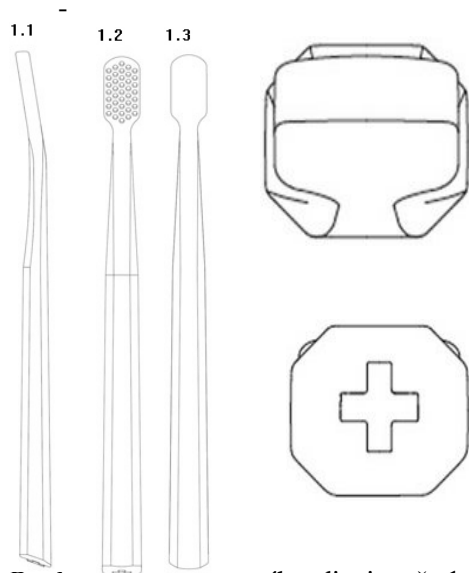
Predmetom napadnutého dizajnu podľa jeho vyobrazenia a určenia je „Zubná kefka“, ktorá má tieto vonkajšie znaky:

- zubná kefka je zelenej farby a je tvorená z hlavy so štetinami a z rúčky,
- hlava zubnej kefky má tvar oválu, je plynulo spojená s rúčkou, ktorá je v tejto časti najužšia,
- štetiny na hlave sú usporiadané do piatich radov, bočné rady zväzkov štetín sú najkratšie, obsahujú sedem zväzkov štetín, nasleduje rad po osem zväzkov štetín a najdlhší je stredný rad, ktorý obsahuje deväť zväzkov štetín,
- štetiny sú orientované rovno a smerujú rovno hore, všetky majú rovnakú dĺžku,
- zosponu je hlava kefky plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zosponu rovná,

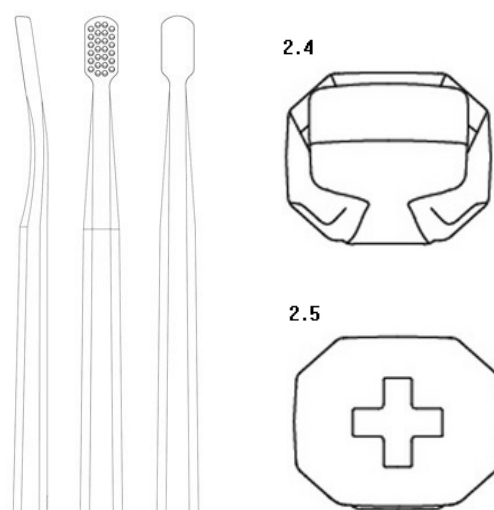
- rúčka zubnej kefky je najužšia pri hlave kefky a má v tejto časti v priereze tvar štvoruholníka,
- pri pohľade zospodu sa rúčka od časti, v ktorej je spojená s hlavou postupne pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,
- vrchná časť rúčky sa mierne zdvíha smerom od spojenia s hlavou až do cca 1/3 dĺžky rúčky, odtiaľ nasleduje zreteľné vybratie, či zahĺbenie vrchnej časti rúčky, slúžiace na lepšie uchopenie kefky,
- vybratie plynule prechádza do mierneho postupného zdvíhania vrchnej časti rúčky, rúčka je najhrubšia na konci,
- z boku je rúčka v časti od vybratia/zahĺbenia skosená po bokoch,
- tvar rúčky na konci je v priereze tvorený šesťhranom, so zúženou vrchnou časťou rúčky, resp. tento tvar možno opísať aj ako tvar štvoruholníka - lichobežníka so skosenými dvomi rohmi pri dlhšej základni,
- rúčka je zakončená šikmo, pričom kratšia je jej spodná časť, pri pohľade zospodu je zakončená rovno a pri pohľade zvrchu je zakončená lichobežníkovo, tento dojem vytvára skosenie bočných strán, ktoré sa smerom zvrchu dosopdu rozširujú,
- zvrchu je na rúčke bližšie k jej koncu zobrazené slovné spojenie „PROFI Ultra Soft“, za ním je čierny štvorec, v ktorom je veľmi slabo viditeľný krížik, resp. znamienko plus a nasleduje číslo „6580“.

Namietaný dizajn č. 1:

D1



D2



Predmetom namietaného dizajnu č. 1 sú dizajny D1

a D2.

Dizajn D1 namietaného dizajnu č. 1 podľa jeho vyobrazenia a určenia je „Zubná kefka“, ktorá má tieto vonkajšie znaky:

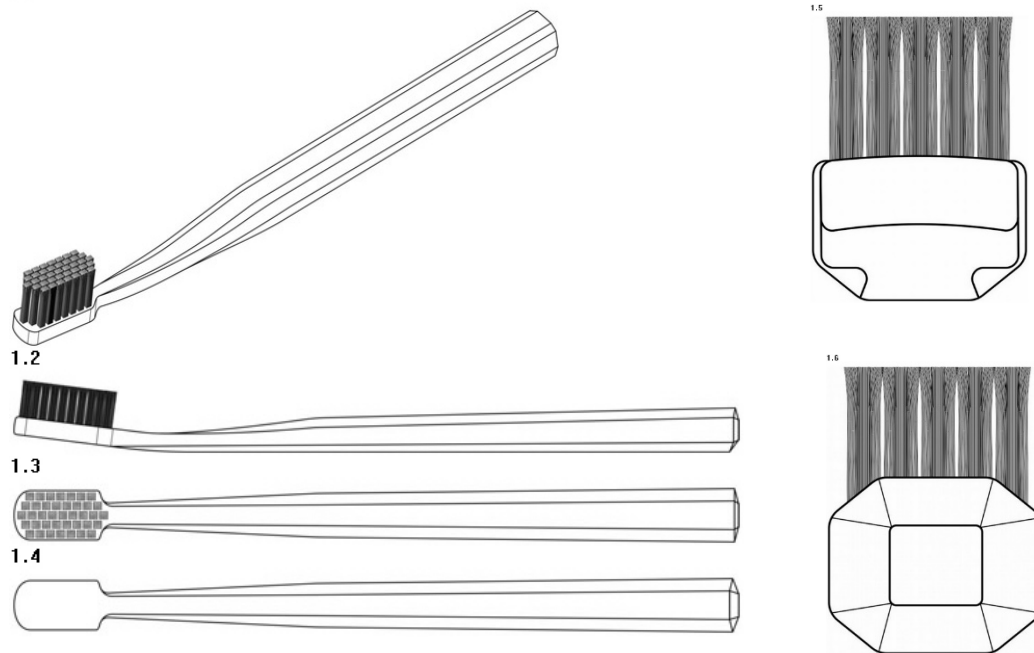
- je tvorená z hlavy kefky a z rúčky,
- hlava zubnej kefky má tvar oválu, je pripojená k rúčke, ktorá je v tejto časti najužšia,
- na hlave kefky sú namiesto štetín naznačené bodky, čo je viditeľné pri pohľade zhora (obr. 1.2),
- bodky sú usporiadané do piatich radov, bočné rady sú najkratšie a obsahujú sedem bodiek, nasleduje rad po osem a najdlhší je stredný rad, ktorý obsahuje deväť bodiek,
- zospodu je hlava kefky plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zospodu rovná,
- rúčka zubnej kefky je najužšia pri hlave kefky a v tejto časti má v priereze tvar štvoruholníka,
- rúčka sa postupne smerom od hlavy pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,
- pri pohľade zospodu, zvrchu a z boku je viditeľné skosenie rúčky po bokoch zhora aj zdola, jej tvar najlepšie charakterizuje pohľad na prierez rúčky na jej konci,
- prierez rúčky na konci je tvorený osemhranom, resp. ide o štvoruholník - obdĺžnik so skosenými rohmi,
- na zakončení rúčky kefky je v jej strede umiestnené znamienko plus,
- vrchná časť rúčky sa mierne zdvíha smerom od spojenia s hlavou až do cca 1/3 dĺžky rúčky, kde je naznačená priečna hrana, odtiaľ rozšírenie plynulo len veľmi mierne pokračuje až do konca rúčky, rozdiel v šírke rúčky v jej 1/3 dĺžky a na jej konci je len niekoľko mm, rúčka je najhrubšia na konci,
- rúčka je zakončená šikmo, pričom kratšia je jej vrchná časť, pri pohľade zospodu je zakončená lichobežníkovo, tento dojem vytvára skosenie bočných strán, ktoré sa mierne rozširujú, pri pohľade zvrchu je rúčka ukončená rovno.

Predmetom dizajnu D2 namietaného dizajnu č. 1 podľa jeho vyobrazenia a určenia je „Zubná kefka“, ktorá má tieto vonkajšie znaky:

- je tvorená z hlavy kefky bez štetín a z rúčky,
- hlava zubnej kefky má tvar oválu, je pripojená k rúčke, ktorá je v tejto časti najužšia,
- na hlave kefky sú namiesto štetín naznačené bodky, čo je viditeľné pri pohľade zhora (obr. 1.2),
- bodky sú usporiadané do štyroch radov, bočné rady sú kratšie a obsahujú šesť bodiek, dva stredné rady sú dlhšie a sú tvorené zo siedmich bodiek,
- pri pohľade zospodu je hlava kefky plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zospodu rovná,
- rúčka zubnej kefky je najužšia pri hlave kefky a v tejto časti má v priereze tvar štvoruholníka,
- zospodu sa rúčka postupne smerom od hlavy pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,
- pri pohľade zospodu, zvrchu a z boku sú viditeľné hrany, resp. skosenie rúčky po bokoch zhora aj zdola, jej tvar najlepšie charakterizuje pohľad na prierez rúčky na jej konci,
- prierez rúčky na konci je tvorený osemhranom, resp. ide o štvoruholník so skosenými rohmi, v strede je štvoruholník,
- na zakončení rúčky kefky je v jej strede umiestnené znamienko plus,
- vrchná časť rúčky sa mierne zdvíha smerom od spojenia s hlavou až do cca 1/3 dĺžky rúčky, kde je naznačená priečna hrana, odtiaľ rozšírenie plynulo len veľmi mierne pokračuje až do konca rúčky, rozdiel v šírke rúčky v jej 1/3 dĺžky a na jej konci je len niekoľko mm, rúčka je najhrubšia na konci,
- rúčka je zakončená šikmo, kratšia je jej vrchná časť, pri pohľade zospodu je zakončená lichobežníkovo, tento dojem vytvára skosenie bočných strán, ktoré sa mierne rozširujú, pri pohľade zvrchu je rúčka ukončená rovno.

Namietaný dizajn č. 2:

1.1



Predmetom namietaného dizajnu č. 2 podľa jeho vyobrazenia a určenia je „Zubná kefka“, ktorá má tieto vonkajšie znaky:

- zubná kefka je tvorená z hlavy so štetinami a z rúčky,
- hlava zubnej kefky má tvar oválu, je pripojená k rúčke, ktorá je v tejto časti najužšia,
- štetiny na hlave sú usporiadané do piatich radov, bočné rady zväzkov štetín sú najkratšie, obsahujú sedem zväzkov štetín, nasleduje rad po osem zväzkov štetín a najdlhší je stredný rad, ktorý obsahuje deväť zväzkov štetín,
- štetiny sú orientované rovno a smerujú hore, všetky majú rovnakú dĺžku,
- zospodu je hlava kefky plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zospodu rovná,
- rúčka zubnej kefky je najužšia pri hlave kefky, a v tejto časti má v priereze tvar štvoruholníka,
- rúčka sa postupne smerom od časti spojenia s hlavou pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,
- pri pohľade zospodu, zvrchu a z boku sú viditeľné hrany, resp. skosenie rúčky po bokoch zhora aj zdola, ktoré začína od spojenia rúčky s hlavou kefky, tvar rúčky najlepšie charakterizuje pohľad na

prierez rúčky na jej konci, ktorý je tvorený osemhranom, ide o obdĺžnik, ktorý má skosené všetky štyri rohy,

- rúčka sa vo vrchnej časti dvíha/rozširuje smerom od hlavy kefky až do cca 1/3 dĺžky rúčky, odtiaľ rozšírenie plynulo pokračuje už len veľmi mierne do konca rúčky,
- rúčka je zakončená takmer rovno, je mierne vypuklá čo je spôsobené prierezom v tvare osemhranu.

Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch vylučuje z ochrany tie znaky dizajnu, ktoré sú dané ich technickou funkciou a určuje, že pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa na takéto znaky neprihliada. V tomto prípade vzhľad výrobku, na ktorom je dizajn stelesnený je zubná kefka, určená na manuálne vyčistenie zubov, jej vzhľad a vonkajšie znaky pritom nie sú limitované technickými znakmi. Z určenia tohto výrobku je evidentné, že vonkajšie znaky dizajnu sú predurčené len do tej miery, že musí obsahovať časť slúžiacu na vyčistenie zubov, ktorú možno bezpečne vložiť do ústnej dutiny a manipulovať s ňou a časť na jej uchopenie. V tomto prípade teda nie je možné vymedziť limitujúce znaky, celkové tvarové riešenie uchopenia aj tvaru hlavy môže byť rôznorodé, preto pri prieskume zápisnej spôsobilosti dizajnu možno prihliadať na všetky znaky napadnutého dizajnu a namietaných dizajnov.

Ešte pred posúdením novosti napadnutého dizajnu v porovnaní s namietanými výrobkami možno zdôrazniť, že dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

Pri porovnaní charakteristických vonkajších znakov napadnutého dizajnu s vonkajšou úpravou D1 a D2 namietaného dizajnu č. 1 a namietaného dizajnu č. 2 je nutné vziať do úvahy to, že vyobrazenie namietaných dizajnov je vo forme nákresu dizajnu zubnej kefky, v prípade napadnutého dizajnu ide o fotografické vyobrazenie výrobku, na ktorom je dizajn stelesnený.

Pred porovnaním vonkajších znakov napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom č. 1 možno konštatovať, že dizajn D1 a D2 namietaného dizajnu č. 1 sa od seba odlišujú len v naznačenom usporiadaní štetín.

Porovnaním vonkajších znakov napadnutého dizajnu s dizajnom D1 a D2 namietaného dizajnu č. 1 bolo zistené, že tvar hlavy zubnej kefky napadnutého dizajnu je zhodný s tvarom hlavy dizajnu D1 a D2, v prípade dizajnu D1 je úplne identické aj naznačené usporiadanie štetín v porovnaní s usporiadaním štetín v napadnutom dizajne. V prípade dizajnu D2 je naznačené usporiadanie štetín riešené rozdielne v porovnaní s napadnutým dizajnom. V porovnávaných dizajnoch je ďalej zhodné tvarové riešenie spojenia hlavy zubnej kefky s rúčkou, ako aj mierne zdvihnutá poloha hlavy kefky pri porovnaní s osou rúčky. Celkový tvar rúčky zubnej kefky v pohľade zospodu dizajnov D1 a D2 možno považovať za rovnaký s rúčkou v napadnutom dizajne, rúčky sa v oboch prípadoch postupne rozširujú od spojenia s hlavou až po koniec rúčky. Zrejmý rozdiel medzi napadnutým dizajnom a dizajnmi D1 a D2 je v tom, že dizajny D1 a D2 sú tvorené zubnou kefkou bez štetín, len s naznačením ich presného usporiadania na hlave kefky. Ďalej je v nich viditeľné rozdielne tvarové riešenie rúčky zvrchu, kým v napadnutom dizajne je táto časť rúčky riešená vyhlbením resp. vybratím, rúčka dizajnu D1 a D2 je v strednej časti rovná, bez vyhlbenia. Rozdielne je aj tvarové riešenie rúčok po bokoch, skosenie bočných hrán, čo je viditeľné na konci rúčky v priereze, ktorých tvar sa v napadnutom dizajne a v dizajne D1 a D2 líši. V porovnávaných dizajnoch je rúčka na konci rovnako skosená šikmo, ide však o opačný sklon. V dizajne D1 a D2 je na konci rúčky znázornený kríž, resp. znamienko plus, ktorý napadnutý dizajn neobsahuje. Ide však o znak namietaného dizajnu, čo nemá vplyv na posúdenie novosti napadnutého dizajnu, pretože ide o znak, ktorý nie je zahrnutý v napadnutom dizajne a nepredstavuje tak znak, ktorým by sa odlišil od skoršieho dizajnu. Pri posudzovaní, či napadnutý dizajn spĺňa pri porovnaní s namietaným dizajnom podmienku novosti, sa musí vychádzať zo znakov, ktorými sa vyznačuje napadnutý dizajn a ktoré ho odlišujú od namietaných dizajnov, tzn. z tých znakov, ktoré v čase podania prihlášky napadnutého dizajnu ešte neboli známe z namietaných, skôr sprístupnených dizajnov. Inými slovami, do úvahy sa berú iba tie znaky napadnutého dizajnu, ktoré on v porovnaní s namietaným dizajnom obsahuje „naviac“ a nie naopak. Rozdiel medzi porovnávanými dizajnmi je ďalej v tom, že napadnutý dizajn je zelenej farby a na rúčke obsahuje ďalšie grafické prvky, zatiaľ čo dizajn D1 a D2 je zapísaný ako čiernobiely a neobsahuje na rúčke žiadne grafické znaky. Na základe uvedeného porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu a dizajnu D1 a D2 namietaného dizajnu č. 1 bolo zistené, že napadnutý dizajn sa v porovnaní s nimi líši vo viacerých vonkajších znakoch (štetiny na hlave zubnej kefky, farebnosť, tvar rúčky), ktoré nemožno všetky považovať za nepodstatné detaily, preto nie je možné konštatovať ich zhodnosť.

Pri porovnaní vonkajších znakov napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom č. 2 možno konštatovať, že tvar hlavy zubnej kefky napadnutého dizajnu je zhodný s tvarom hlavy namietaného dizajnu č. 2, tvarovo identicky je na nich riešené umiestnenie a usporiadanie štetín na hlave zubnej kefky, dĺžka štetín, aj ich

orientácia je rovnaká. V oboch porovnávaných dizajnoch je zhodné tvarové riešenie spojenia hlavy zubnej kefky s rúčkou, ako aj mierne zdvihnutá poloha hlavy kefky pri porovnaní s osou rúčky. Celkový tvar rúčky zubnej kefky v pohľade zospodu namietaného dizajnu č. 2 možno považovať za rovnaký s rúčkou v napadnutom dizajne v rovnakom pohľade, pretože sa rúčky v oboch prípadoch postupne rozširujú od spojenia s hlavou až po koniec rúčky. Viditeľne je rozdielne riešený tvar rúčky zvrchu v napadnutom dizajne, ktorý má v tejto časti vybratie, ktoré rúčka namietaného dizajnu č. 2 nemá. Taktiež je iné tvarové riešenie rúčky po bokoch, predovšetkým skosenie bočných hrán, čo je viditeľné na konci rúčok v priereze a rozdielne je riešené aj zakončenie rúčok. Rozdiel medzi porovnávanými dizajnmi je ďalej v tom, že napadnutý dizajn je zelenej farby a na rúčke obsahuje ďalšie grafické prvky, zatiaľ čo namietaný dizajn D1 je zapísaný len ako čiernobiely a na rúčke neobsahuje žiadne ďalšie grafické prvky. Na základe porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu a namietaného dizajnu č. 2 bolo zistené, že napadnutý dizajn sa v porovnaní s ním líši v tvare rúčky v pohľade zhora aj z boku a na jej konci, vo farebnom stvárnení, a preto nie je možné konštatovať ich zhodnosť.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že napadnutý dizajn spĺňa podmienku novosti podľa § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch vzhľadom na vonkajšiu úpravu namietaných dizajnov.

Posúdenie osobitého charakteru napadnutého dizajnu

Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu. Pri posúdení osobitého charakteru dizajnu je nutné vziať do úvahy jednak mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pri vytváraní dizajnu jeho pôvodca a tiež vnímanie celkového dojmu napadnutého dizajnu u informovaného užívateľa v porovnaní s dizajnom sprístupneným verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu.

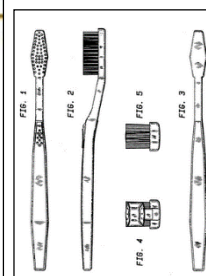
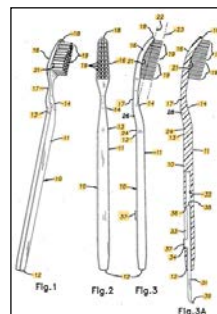
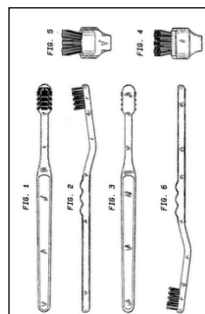
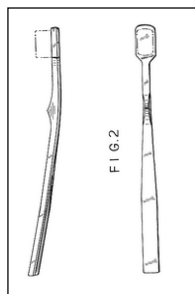
Miera tvorivej voľnosti pôvodcu dizajnu je daná účelom a funkčnými súvislosťami použitia výrobku a určuje sa najmä s ohľadom na obmedzenia spojené so znakmi v súvislosti s technickým fungovaním výrobku alebo jeho časti a tieto obmedzenia potom vedú k ustáleniu niektorých znakov, ktoré sa stali spoločnými pre viaceré dizajny používané na dotknutý výrobok.

Vo vzťahu k miere tvorivej voľnosti napadnutého dizajnu možno konštatovať, že pri type výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, teda manuálnej zubnej kefke, nie je vopred presne určený celkový tvar výrobku. Hoci zubná kefka, musí obsahovať časť, ktorá sa musí pohodlne prispôsobiť ľudským ústam a súčasne musí byť bezpečná pri používaní, z čoho vyplýva predpoklad, že hlava zubnej kefky bude umiestnená v jej tenšej hornej časti, bude prevažne oválna alebo bez ostrých uhlov, a časť na uchopenie zubnej kefky do ruky, to neznamená, že pôvodca bol obmedzený v tvorivej voľnosti pri vytváraní dizajnu zubnej kefky alebo jej častí. Naopak existuje množstvo alternatív vytvorenia rozmanitých podôb častí tvoriacich zubnú kefku, je možné rozmanito tvarovo stvárniť tvar hlavy zubnej kefky, jej pripojenie k rúčke, usporiadanie štetín na hlave zubnej kefky, ktoré môžu byť usporiadané do rôznych tvarov, mať rôzny sklon a dĺžku, rozdielne sa dá riešiť tvar rúčky, a to všetko v súlade s účelom, ktorý zubná kefka má, t. j. vyčistenie zubov.

Majiteľ k miere tvorivej voľnosti pôvodcu pri vytváraní kolíznych dizajnov uviedol, že bola obmedzená vzhľadom na existenciu množstva patentov týkajúcich sa zubnej kefky. Poukázal na to, že vo výsledkoch vyhľadávania v patentovej databáze existuje veľké množstvo zubných kefiek so zaoblenou plochou hlavičkou s osadenými štetinami, ktoré sú podobné s kolíznymi dizajnmi a majú rovnaký tvar rúčky. Majiteľ argumentoval, že pri vytvorení kolíznych dizajnov boli pôvodcovia výrazne obmedzení týmito známymi zubnými kefkami so známou existenciou tvaru plošnej hlavičky s osadenými štetinami a vonkajším zaoblením spojenou so známou hranatou konštrukciou jej rúčky, mohli tak alternatívne vyriešiť len novú rúčku zubných kefiek. Uviedol príklady konkrétnych dokumentov, v ktorých boli zobrazené aj nasledujúce zubné kefky:

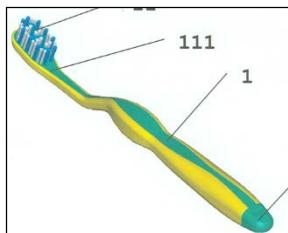
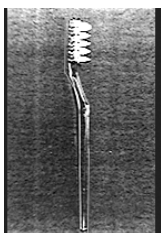


Rôzne zubné kefky



CZ D 3844 D 27632

„zubní kartáček cosmos ČSSR“



S názorom majiteľa nie je možné súhlasiť, pretože skutočnosť, že existuje množstvo známych a chránených zubných kefiek, v ktorých sú niektoré vonkajšie znaky rovnaké resp. podobné s namietaným dizajnom, ešte nemusí naznačovať obmedzenú mieru tvorivej voľnosti pôvodcu dizajnu. Napriek tomu, že zubná kefka musí obsahovať časť na vyčistenie zubov (hlavu so štetinami) a časť na uchopenie, súčasne existujú možné varianty pri umiestňovaní týchto znakov na výrobku a pri všeobecnej vonkajšej úprave samotného výrobku, čo potvrdzujú aj majiteľom predložené zobrazené zubné kefky. Je totiž zrejmé, že hoci všetky zobrazené zubné kefky obsahujú hlavu so štetinami a rúčku na uchopenie, ich tvarové riešenie nie je identické.

Možno uviesť, že čím väčšiu tvorivú voľnosť má pôvodca pri tvorbe dizajnu, tým väčšie rozdiely medzi dizajnmi sú potrebné na dosiahnutie odlišného celkového dojmu a naopak, ak je voľnosť pri tvorbe dizajnu obmedzenejšia, už aj menšie rozdiely medzi spornými dizajnmi sú dostatočné na to, aby u informovaného užívateľa vyvolali celkový odlišný dojem. Uvedené teda umožňuje vysloviť záver, že na to, aby napadnutý dizajn v porovnaní so skôr zverejnenými dizajnmi pôsobil odlišne, musí vykazovať rozdiely, ktoré budú viditeľné a môžu spočívať v rozdielnom tvare hlavy zubnej kefky, v odlišnom usporiadaní vlákien na nej a ich dĺžke, ako aj v rôznom tvarovom riešení rúčky, jej celkového tvaru, spojenia hlavy s rúčkou a vzájomnej kombinácii týchto vonkajších znakov.

Koncepcia informovaného užívateľa, ktorý predstavuje fiktívnu osobu, spočíva niekde medzi priemerným spotrebiteľom, ktorý nepotrebuje žiadne osobitné znalosti a odborníkom na príslušný sektor, ktorý má podrobné odborné znalosti. Bez toho, aby bol pôvodcom alebo technickým odborníkom, informovaný užívateľ vie o rôznych dizajnoch, ktoré existujú v príslušnom sektore, má určitý stupeň vedomostí, pokiaľ ide o znaky, ktoré tieto dizajny zvyčajne zahŕňajú, a výsledkom jeho záujmu o príslušné výrobky je relatívne vysoký stupeň pozornosti pri ich používaní. Informovaný užívateľ teda nie je pôvodcom ani technickým odborníkom, ale osobou, ktorá vie niečo o existujúcich dizajnoch v príslušnom sektore, pričom nemusí vedieť, ktoré aspekty výrobku sú dané technickou funkciou. V tomto prípade informovaný užívateľ bude oboznámený s tým, že horná časť zubnej kefky je tvorená hlavou so štetinami, ktorá by vzhľadom na účel jej používania mala byť bez ostrých uhlov, aby sa dala pohodlne vložiť do ústnej dutiny a dosiahla zuby. Tiež si je vedomý faktu, že hlava zubnej kefky musí byť nejakým spôsobom spojená s rúčkou, aby bolo možné ju používať, rúčka môže byť označená, alebo obsahuje nejaké dekoračné prvky. Vzhľadom na charakter výrobku, v ktorom je napadnutý dizajn stelesnený, môže osoba informovaného užívateľa zahŕňať jednak profesionála, ktorý takéto výrobky nadobudne s cieľom distribuovať ich koncovým používateľom a samotných koncových používateľov, ktorí sa vyznajú v ponuke dostupných dizajnov v danom sektore.

Majiteľ pritom vo svojich vyjadreniach uviedol, že spravidla sa za osobu informovaného užívateľa považuje bežný koncový spotrebiteľ, ktorý pri rozhodovaní o kúpe výrobku zubnej kefky bežne detailne v obchode neprepočítava počet štetín a ich riadkov, lebo toto sa vyskytuje u veľkého počtu druhov predávaných zubných kefiek (skôr ho zaujíma nedizajnový funkčný znak, t. j. ich hrúbka a tvrdosť), pričom podľa neho nepovažuje takýto detail za základný a rozhodný parameter a podstatný dizajnový porovnávací znak pri kúpe zubných kefiek. Ako však už bolo uvedené, informovaného užívateľa nie je možné stotožniť s bežným koncovým, či priemerným spotrebiteľom, ako sa to snažil naznačiť majiteľ, naopak z dostupnej judikatúry vyplýva predpoklad, že ak to povaha výrobku, do ktorého je stelesnený dizajn, umožňuje, celkový dojem

zanechaný porovnávanými dizajnmi sa posúdi za predpokladu, že informovaný užívateľ ich môže priamo porovnať, pričom vie niečo o existujúcich dizajnoch v príslušnom sektore, vyzná sa v ponuke dostupných dizajnov v danom sektore a vykazuje vysoký stupeň pozornosti.

Pri porovnaní vonkajších znakov napadnutého dizajnu s dizajnom D1 a D2 namietaného dizajnu č. 1 možno konštatovať, že napadnutý dizajn sa od nich odlišuje tým, že na hlave zubnej kefky má štetiny, zatiaľ čo dizajny D1 a D2 tvoria len rúčky zubnej kefky spojené s hlavou, avšak bez štetín. Ako už bolo uvedené, štetiny na hlave zubnej kefky môžu byť rôzne tvarované aj orientované. Hoci podľa naznačených bodiek na hlave namietaného dizajnu D1 je predpokladané rozmiestnenie štetín rovnaké ako v napadnutom dizajne, ide o znak, ktorý je v napadnutom dizajne navyše a ktorý namietaný dizajn neobsahuje, teda sa v ňom odlišuje. Toto konštatovanie platí aj v prípade dizajnu D2, v ktorom je navyše rozmiestnenie štetín na hlave zubnej kefky riešené inak. Ďalej je viditeľné aj rozdielne tvarové riešenie rúčky zvrchu a rozdiely sú aj v tvarovom riešení rúčok po bokoch. Rozdielnemu ukončeniu rúčok napadnutého dizajnu a namietaných dizajnov D1 a D2 spočívajúcemu v opačnom sklone šikmého skosenia rúčky nemožno v prípade zubných kefiek pripisovať veľkú váhu, nejde o výrazný rozdiel a ani významný vonkajší znak. Rovnako rozdielu v tom, že napadnutý dizajn je zelenej farby a na rúčke obsahuje grafické prvky, zatiaľ čo namietaný dizajn č. 1 je zapísaný len ako čiernobiely, nemožno z pohľadu informovaného užívateľa pripisovať zásadný význam. Tento je totiž oboznámený s tým, že rúčky zubných kefiek a zubné kefky sú zvyčajne farebné, rovnako vie o tom, že rúčky obsahujú grafické symboly, či rôzne údaje o výrobku a vlastnostiach štetín kefky (ich tvrdosti). Napriek tomu, že hlava zubnej kefky napadnutého dizajnu je tvarovo riešená identicky s variantmi namietaného dizajnu č. 1, identické je aj tvarové riešenie napojenia hlavy na rúčku, rovnaký je aj základný celkový tvar rúčky, zistené rozdiely medzi napadnutým dizajnom a variantmi namietaného dizajnu č. 1 neumožňujú vyvolať u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem. Je totiž zrejme, že napadnutý dizajn obsahuje hlavu zubnej kefky so štetinami, ktoré nie sú obsiahnuté v namietaných dizajnoch a ide o rozdiel vo vonkajšom znaku, ktorý má zásadný vplyv na vyvolaný celkový dojem. Možno teda konštatovať, že predmetné rozdiely medzi napadnutým dizajnom a namietaným dizajnom č. 1 si informovaný užívateľ všimne a tieto vyvolajú u neho odlišný celkový dojem.

Pri porovnaní napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom č. 2 bolo zistené, že majú identické vonkajšie znaky, predovšetkým čo sa týka tvaru hlavy zubnej kefky, umiestnenia štetín či vlákien a ich usporiadania na nej, ako aj ich orientácie smerom hore a rovnakej dĺžky. Zhodným spôsobom je tvarovo stvárnené pripojenie hlavy zubnej kefky k rúčke, ktorá je v tejto časti najužšia a rúčka sa totožne v oboch dizajnoch postupne až do cca 1/3 dĺžky rúčky mierne rozširuje, t. j. za rovnaký možno považovať aj základný tvar rúčky, ktorá sa, ako bolo uvedené, smerom od hlavy po bokoch postupne rozširuje, a zároveň je rovnako v oboch dizajnoch riešené mierne nadvihnutie hlavy kefky v porovnaní s osou rúčky. Viditeľný rozdiel medzi kolíznymi dizajnmi spočíva v podstate len v detailoch tvarovania rúčky, konkrétne v tvarovaní jej vrchnej časti v napadnutom dizajne, ktorá je v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 vo vrchnej časti výraznejšie ergonomicky tvarovaná a v cca v 1/3 dĺžky (od hlavy) je rúčka mierne vyhlbená, na rozdiel od rúčky v namietanom dizajne č. 2, ktorá je zvrchu bez vyhlbenia. Medzi porovnávanými dizajnmi bol zistený rozdiel v detailoch skosenia bočných hrán rúčky, ktoré v napadnutom dizajne začína od vyhlbenia, rohy sú skosené zvrchu smerom dole, zatiaľ čo v namietanom dizajne č. 2 sú hrany z boku skosené zvrchu aj zospodu. Je nutné podotknúť, že predmetné rozdiely nemožno považovať za významné, naopak skosenie rúčky má v oboch prípadoch rovnaký efekt na vnímanie celkového dojmu, a to, že hrany na rúčky nie sú ostré a rúčka je menej hranatá. Skosenie bočných hrán na rúčkach oboch porovnávaných dizajnov sa pritom premietlo do rozdielného tvaru prierezu na konci rúčok, a to šesťhran vs. osemhran, čomu majiteľ pripisoval zásadný význam. Je zrejme, že prierezy na konci rúčok porovnávaných dizajnov sa líšia, avšak ich tvary možno vnímať aj omnoho jednoduchšie, ako to opisoval majiteľ, a to ako tvar štvoruholníkov - lichobežník a obdĺžnik so skosenými rohmi. Predovšetkým opäť ide o znak, ktorý má na vnímanie celkového dojmu minimálny vplyv, informovaný užívateľ síce tento rozdiel neprehliadne, avšak väčší význam bude pripisovať jej celkovému podobnému tvaru, tvaru hlavy a štetín. Ďalej možno uviesť, že aj ukončenie rúčky v napadnutom dizajne v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 možno vnímať ako podobné, keďže obe rúčky sú ukončené rovno, nie sú ukončené na prvý pohľad zásadne odlišne, napr. oválne. Hoci napadnutý dizajn je zelenej farby a na rúčke obsahuje grafické prvky, kým namietaný dizajn č. 2 je zapísaný ako čiernobiely, z pohľadu informovaného užívateľa takýmto vonkajším znakom nemožno pripisovať zásadný význam, pretože tento je oboznámený s tým, že rúčky zubných kefiek a zubné kefky sú zvyčajne farebné, rovnako vie o tom, že na rúčkach sú obsiahnuté grafické symboly, či rôzne údaje o výrobku a vlastnostiach štetín kefky (ich tvrdosti).

V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že nie všetkým vonkajším znakom v napadnutom dizajne možno pripísať rovnaký význam, a to vzhľadom na určenie výrobku a na ich vplyv na vyvolanie celkového dojmu. Ako už bolo uvedené, miera tvorivej voľnosti pri tomto type výrobku je obmedzená len do tej miery, že musí obsahovať hlavu zubnej kefky bez ostrých rohov či uhlov spojenú s rúčkou na uchopenie. Je pritom zrejmé, že napadnutý dizajn okrem odlišného riešenia vrchnej časti rúčky, do ktorého bol vnesený jediný odlišný vonkajší znak, ktorý nie je obsiahnutý v namietanom dizajne - vyhlbenie rúčky v jej vrchnej časti, obsahuje už len odlišnosti v detailoch tvaru rúčky, ktoré možno považovať za nepatrné úpravy a ktoré majú na vnímanie celkového dojmu minimálny vplyv. Uvedený jediný zásadnejší a viditeľný rozdielny znak medzi kolíznymi dizajnami nepreváži nad tým, že hlava zubnej kefky napadnutého dizajnu, jej štetiny, ich usporiadanie, orientácia a dĺžka, pripojenie hlavy k rúčke, ako aj rovnako stvárnený základný tvar rúčky sú úplne identické v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2. Predmetný rozdiel nie je schopný zabezpečiť vyvolanie odlišného celkového dojmu napadnutého dizajnu u informovaného užívateľa pri zohľadnení miery tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca pri vytváraní dizajnu. Hoci majiteľ pri porovnaní zľahčoval identickosť vonkajších znakov týkajúcich sa hlavy zubnej kefky s poukazom na obmedzenie tvorivej voľnosti pôvodcov dané už známym, tvarovým riešením hlavy kefky so štetinami, naopak pri tvarovom stvárnení rúčky vyzdvihol každý rozdielny aj nepodstatný detail kolíznych dizajnov. Možno však opätovne zdôrazniť, že šlo len o výpočet rozdielov v podrobnostiach, ktoré ani pri zohľadnení pozornosti a vedomosti informovaného užívateľa nedokážu napadnutému dizajnu v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 zabezpečiť vyvolanie odlišného celkového dojmu. Na základe porovnania napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom č. 2 preto možno konštatovať, že celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, aký vyvoláva u informovaného užívateľa namietaný dizajn č. 2.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné konštatovať, že napadnutý dizajn v čase jeho zápisu nespĺňal podmienku osobitého charakteru podľa § 5 zákona o dizajnoch, preto návrh na výmaz dizajnu uplatnený v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) možno považovať za opodstatnený.

V závere je potrebné zareagovať aj na výroky majiteľa, že úrad v rozpore so zákonom o dizajnoch pri zápisnom konaní nezohľadnil stav už zapísaných dizajnov navrhovateľa, hoci mal zákonnú povinnosť pred zápisom urobiť a vyhodnotiť rešerš. Podľa majiteľa úrad nezistil pri prieskume existenciu namietaných dizajnov, ide podľa neho o lajdácku prácu úradu, návrh bol vyvolaný bežne známou skutočnosťou a majiteľ je len obeťou takejto nedôslednej práce. K uvedenému je nutné uviesť, že prieskum zápisnej spôsobilosti zahŕňal preskúvanie existencie skorších zapísaných dizajnov a v tomto prípade šlo o veľkú skupinu zapísaných dizajnov. Prieskum skoršieho stavu existujúcich, či už zapísaných alebo nezapísaných dizajnov, nie je za každých okolností možné vykonať tak, aby bolo možné stopercentne zaručiť, že neexistuje žiadny skorší zhodný dizajn, či dizajn, voči ktorému neskorší dizajn vyvoláva rovnaký celkový dojem. Je to spôsobené špecifickým konaním o zápise dizajnu, ktorý okrem podmienky novosti, ktorá zahŕňa len skoršie zhodné dizajny, musí spĺňať aj podmienku osobitého charakteru, ktorá už zahŕňa posúdenie celkového dojmu z pohľadu informovaného užívateľa s prihliadnutím na mieru tvorivej voľnosti pôvodcu. Tieto faktory v rámci konania o zápise môžu byť posúdené odlišne ako vo výmazovom konaní, a to aj z dôvodu, že jediným účastníkom konania v konaní o zápis dizajnu je len prihlasovateľ, o ktorom sa predpokladá, že si prihlasuje na ochranu dizajn, ktorý jeho pôvodca vytvoril vlastnou tvorivou prácou, pričom neskôr v súvislosti s odôvodneným návrhom na výmaz, tento môže obsahovať také skutočnosti, ktoré vo vzájomných súvislostiach vedú k rozdielnemu posúdeniu skoršieho dizajnu v prieskumovom konaní a vo výmazovom konaní. Taktiež posúdenie podmienok ochrany môže byť ovplyvnené rôznym spôsobom vyhotovenia (fotografie, náčrty výrobky, nákresy), čo pri prieskume môže porovnanie vonkajších znakov skresľovať. Zákon pritom počíta s alternatívou, že v prieskume neboli nezohľadnené všetky existujúce dizajny a ich vonkajšie znaky, preto umožňuje tretím osobám podanie návrhu na výmaz zapísaného dizajnu (resp. začatie konanie o výmaze z úradnej moci) z dôvodov, ktoré už boli úradom preskúvané v rámci zápisného konania. Podanie návrhu treťou osobou, na základe skoršieho dizajnu, ktorý nebol v rámci konania o zápisnej spôsobilosti prihlášky dizajnu zo strany úradu námietkou voči jeho zápisu, však nie je dôvodom na zľahčovanie a znevažovanie kvality prieskumu zápisnej spôsobilosti.

K poukazu majiteľa na neuvážené a zbytočné poskytnutie jeho vyjadrenia protistrane úradom možno len uviesť, že vyjadrenie bolo protistrane zaslané na základe žiadosti v súlade so zásadami správneho konania (§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 46 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
Podpredseda

Doručiť:

JUDr. Mária Karcolová
Panenská 8
811 03 Bratislava

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto