



Banská Bystrica 12. 3. 2015
PD 5003-2014/D 28052/I-10-2015

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa MJK Interiér, s. r. o., 817 Svrčinovec 023 12 (ďalej „navrhovateľ“), na výmaz dizajnu č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ majiteľa Pavla Potočana, Kňazská 426/9, 026 01 Dolný Kubín, ktorého v konaní zastupuje advokát JUDr. Martin Rohaľ Iľkiv, Timravina 9, 811 06 Bratislava (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. 28052 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 18.08.2014 doručený návrh na výmaz dizajnu č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ (ďalej „napadnutý dizajn“), podaný podľa § 36 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, pretože nespĺňa podmienky uvedené v § 2 až § 7, § 9 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ konštatoval, že z vyobrazenia dizajnu nie je zrejмый rozsah ochrany a zapísaním dizajnu by mohol byť poškodený nielen on ale aj ďalšie osoby – výrobcovia a predajcovia obdobných produktov. Ďalej uviedol, že obdobný predmet tak ako je vyobrazený v registri dizajnov je bežne dostupný, vyrábaný a predávaný na území SR, ČR niekoľkými predajcami, ako aj bežne dostupný v rámci EÚ a krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Ďalej navrhovateľ uviedol, že jeho spoločnosť vyrába a predáva obdobný typ produktu, a to i pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu, t. j. pred 13.02.2014.

Navrhovateľ konštatoval, že vzhľad a konštrukcia telefónov, preto i veľkosť obalov je vopred stanovená samotným konkrétnym typom telefónu a jediným rozlišovacím kritériom medzi jeho produktom a produktom prihlasovateľa sú iba použitie iného loga a iné povrchové spracovanie, iná povrchová úprava. Okrem toho podľa navrhovateľa je na danom obale potrebné umiestniť otvor na fotoaparát, čo je ovplyvňované priamo výrobcom telefónu. Navrhovateľ vzhľadom na uvedené konštatoval, že zapísaný dizajn určite nespĺňa podmienku novosti, osobitého charakteru a obdobný produkt bol sprístupnený verejnosti vo forme predaja pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu a okrem toho zápis takéhoto dizajnu v stave jeho vyobrazenia odporuje dobrým mravom.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutý dizajn nemá osobitý charakter, pretože rozmery obalu, umiestnenia otvorov v ňom sú dané a vopred stanovené konkrétnym výrobcom a pri bežnom začlenení a aplikácii na telefón tento nenadobúda nový a jedinečný tvar. Podľa navrhovateľa napadnutý dizajn nespĺňa ani podmienku novosti a produkt totožný s ním bol sprístupnený verejnosti pred podaním prihlášky a je bežne dostupný, formou predaja ho ponúka niekoľko slovenských a českých firiem, tiež je dostupný na portáli ebay.com, kde existuje už niekoľko rokov v najrôznejších variáciách. Navrhovateľ uviedol, že konkrétne

dôkazy o sprístupnení verejnosti tohto dizajnu predložil v prílohe, ide o webové stránky (www.amazon.de, www.schoener-wohnen.de, www.eden-made.de, www.factodesign.com, www.designmadeingermany.de, www.freshnessmag.com, www.page-online.de, www.creativebloq.com, www.ebay.co.uk, www.stylovky.cz, www.mzone.sk, <http://mobildobodky.sk>, <http://shop.lazerwood.com>), ktorých vytlačené kópie prezentujú obsah stránky, sú na nich zvýraznené dátumy zverejnenia. Podľa navrhovateľa ide o oficiálne stránky spoločností, teda dátum zverejnenia možno považovať za vierohodný údaj.

Navrhovateľ v závere uviedol, že uvedené skutočnosti preukazujú, že pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu bol tento dizajn verejne sprístupnený a to minimálne od roku 2010. V zmysle uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutý dizajn v zmysle § 36 ods. 1 a 2 cit. zákona vymazal z registra.

Listom úradu z 18.11.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 19.01.2015 uviedol, že voči spoločnosti navrhovateľa podal 10.06.2014 žalobný návrh z dôvodu nekalej súťaže a porušovania práv priemyselného vlastníctva. Ďalej majiteľ uviedol, že 15.04.2013 spustil internetový obchod www.legno.sk, www.legno.cz a 15.10.2013 si z jeho obchodu p. Tomáš Č., ako osoba priamo prepojená s navrhovateľom, objednal výrobok - dyhový obal na iPhone5/5S, ktorý mu bol doručený 06.11.2013. Majiteľ poukázal na to, že tento výrobok bol okopírovaný a od 03.03.2014 predávaný na stránkach navrhovateľa www.tmcover.sk a www.tmcover.cz. Konštatoval ďalej, že p. Č. je blízkou osobou konateľa a spoločníka navrhovateľa p. K. a v internetovom obchode www.tmcover.sk je p. Č. označený za generálneho riaditeľa výroby a zároveň sa tam sám označuje ako objaviteľ myšlienky a zakladateľ spoločnosti TMcover. Podľa majiteľa teda navrhovateľ a p. Č. jednoducho okopírovali výrobok majiteľa a za účelom obštrukcie v súdnom konaní vedenom proti navrhovateľovi sa teraz snažia napádať dizajn, ktorý napodobňujú. Majiteľ ako dôkaz na preukázanie týchto skutočností predložil žalobu z 10.06.2014.

Majiteľ ďalej poukázal na to, že osobitý charakter a novosť napadnutého dizajnu spočíva v možnosti ohýbať a nalepiť kryt na smartfón a tablet ako nálepku, pričom sa nepoškodí štruktúra dreva a ani telo prístroja, čím sú podľa majiteľa vyvrátené všetky argumenty navrhovateľa, pretože osobitý charakter a novosť dizajnu majiteľ dosiahol vďaka unikátnemu spôsobu spracovania drevenej dyhy, ktorý má chránený ako úžitkový vzor PUV 5013-2014/UV 6986.

Majiteľ poukázal na to, že technológiu výroby vyvíjal v rodinnej firme pomocou svojho otca a bratov, vývoj spracovania drevenej dyhy trval vyše 6 mesiacov a až po množstve neúspešných pokusov sa podarilo dosiahnuť želaný účinok. Podľa majiteľa žiaden zo zoznamu výrobcov, predložený navrhovateľom nedisponuje právami majiteľa a nevyrába drevo, ktoré je možné ohýbať ako nálepku podľa napadnutého dizajnu, keďže tieto vlastnosti možno dosiahnuť jedine použitím technologického spracovania dreva podľa zapísaného úžitkového vzoru PUV 5013-2014 majiteľa.

Podľa majiteľa je podanie návrhu na výmaz účelové a navrhovateľ sa týmto všemožne snaží spôsobiť obštrukcie v prebiehajúcom súdnom konaní, ako dôkaz predložil uznesenie OS BB o prerušení konania z 29.12.2014.

Majiteľ v závere uviedol, že argumenty navrhovateľa neobstoja, keďže práva majiteľa sú chránené úžitkovým vzorom, vďaka ktorému je dizajn nespochybniteľne jedinečný a osobitý, takže je ho dokonca možné opakovane nalepiť a odlepiť na smartfón alebo tablet, pričom sa nepoškodí štruktúra dreva a ani telo prístroja. V závere preto majiteľ navrhol, aby úrad zamietol celý návrh.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak zapísaný dizajn nezodpovedá pojmu dizajn podľa § 2.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov 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 § 6 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov 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. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol tretej osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.

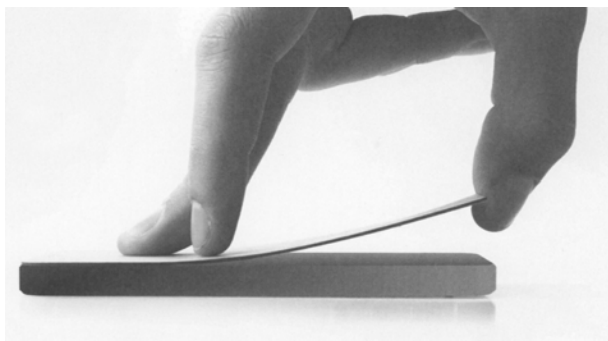
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana podľa tohto zákona, sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu alebo treťou osobou ako dôsledok poskytnutia informácie 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 právnenmu nástupcovi.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dizajnoch“) sa pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra neprihliada na znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku.

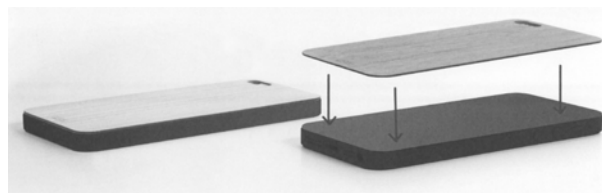
V konaní o návrhu na výmaz bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ majiteľa Pavla Potočana, Kňažská 426/9, 026 01 Dolný Kubín s dátumom prednosti od 13.02.2014, bol zapísaný do registra dizajnov 05.05.2014. Zápis dizajnu č. 28052 v triede 14/03.09 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 02.07.2014 vo Vestníku úradu č. 07/2014. Podľa určenia napadnutého dizajnu je výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, určený ako samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet.

Napadnutý dizajn č. 28052:

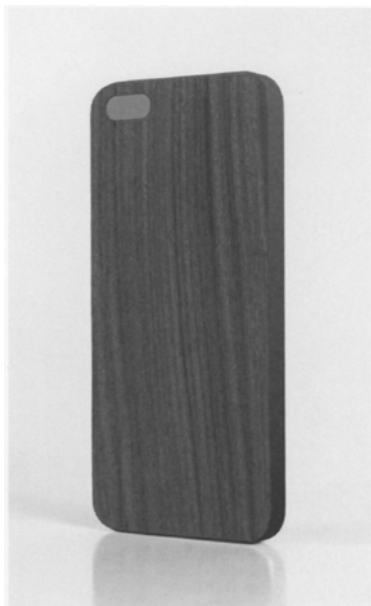
D 1.1



D 1.2



D 1.3



Návrhom na výmaz bolo spochybnené naplnenie podmienok v zmysle § 2 až § 7 a § 9 zákona o dizajnoch, predovšetkým navrhovateľ uviedol, že nie je zrejмый rozsah ochrany dizajnu, ďalej nespĺňa podmienku novosti a osobitého charakteru, pretože zhodná vonkajšia úprava výrobku bola zverejnená pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu.

Uplatnený dôvod - § 36 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 3 až § 7 a § 9 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov

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 § 9 zákona o dizajnoch úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.

Posúdenie sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti

Navrhovateľ v návrhu na preukázanie toho, že napadnutý dizajn nie je nový a nemá osobitý charakter predložil nasledovné dôkazy:

- kópia zo stránky www.amazon.de vytlačená 13.08.2014, podľa dátumu uvedenom na stránke bol produkt v ponuke od 29.12.2011, príloha č. 1,
- kópia zo stránky www.schoener-wohner.de, s článkom z 19.03.2013, príloha č. 2,
- kópia z e-shopu stránky www.eden-made.de, vytlačená 13.08.2014, príloha č. 3,
- neúplná kópia článku, príloha č.4,
- článok zo stránky www.fascodesign.com z 20.02.2013, príloha č. 5,
- článok zo stránky www.designmadeingermany.de, príloha č. 6,
- článok zo stránky www.freshnessmag.com z 21.02.2013, príloha č. 7,
- článok zo stránky www.page-online.de z 11.02.2013, príloha č. 8,
- článok z www.creativebloq.com z 27.02.2013, príloha č. 9,
- kópia zo stránky www.etsy.com vytlačená 13.08.2014, príloha č. 10,
- kópie stránky z www.ebay.com s dátumom ukončenia aukcie/licitácie 02.08.2014, resp. ponuka vytlačená 13.08.2014, príloha č. 11 a 12,
- kópia zo stránky www.stylovky.cz vytlačená 13.08.2014, príloha č. 13,
- kópia zo stránky www.bamboo-shop.cz, www.mzone.sk vytlačené 13.08.2014, príloha č. 14,
- článok zo stránky <http://mobildobodky.sk> z 26.02.2014, príloha č. 16,
- kópia zo stránky <http://shop.lazerwood.com> vytlačené 13.08.2014, príloha č. 17.

Z písomných dôkazov, ktoré majú byť námietkou na novosť a osobitý charakter musí jednoznačne vyplývať, že k verejnému sprístupneniu, vystaveniu alebo používaniu došlo pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi dizajnu právo prednosti, t. j. v tomto prípade pred 13.02.2014 a zároveň, že takéto sprístupnenie nespadá pod ustanovenie § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona o dizajnoch.

Z údajov z webovej stránky v prílohe č. 1 o dostupnosti zobrazeného výrobku- zadného krytu na iPhone 4/4S vyplýva, že bol v ponuke od 29.12.2011, teda tento dôkaz spĺňa podmienku verejného sprístupnenia pred dátumom práva prednosti, keďže k jeho zverejneniu došlo už dva roky pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi napadnutého dizajnu právo prednosti a zároveň nejde o výrobok, ktorý bol sprístupnený

pôvodcom dizajnu. Výrobok - kryt na smartfón z drevenej dyhy je tu zobrazený spolu s iPhonom- je upevnený na jeho zadnej strane, podľa informácií o produkte ide o výrobok s hrúbkou 0,1 cm.

Dôkaz predložený ako príloha č. 2 je článok z 19.03.2013, teda spadá do relevantného obdobia a je spôsobilý byť námietkou vo vzťahu k posúdeniu novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu. Súčasťou článku je vyobrazenie iPhonu so zadnou stranou, na ktorej je kryt z dreva, podľa informácií z článku ide o výrobok firmy EDEN z Hannoveru- dizajnového štúdia, ktorá nahrádza zadnú stranu iPhonu- verziu 4 a 4S individuálnym a prirodzeným krytom z dyhy z pravého dreva. Z článku tiež vyplýva, že spolu s krytom je dodávaný aj skrutkovač, s ktorým sa zadná strana pripevní za 3 minúty. Kópia zo stránky predložená v prílohe č. 3 nadväzuje na predchádzajúci dôkaz, pretože ide o stránku firmy EDEN, na ktorej sú priamo zobrazené výrobky, opisované v článku v prílohe č. 2, sú tu zobrazené kryty zadnej strany iPhonu s rôznymi variantmi drevených dýh- z bambusu, mahagónu, buka, wenge, preto i tento dôkaz možno akceptovať.

Článok predložený v prílohe č. 4 je podľa navrhovateľa z časopisu Neue Presse vydanom 27.03.2013. Aj keď na článku priamo nie je uvedený dátum, podľa údajov v článku možno uviesť, že ide o rovnakého výrobcu krytov na smartfóny - firmu EDEN a v článku je zobrazený výrobok tejto firmy v balení spolu so skrutkovačom, aj na ilustračnej fotografii. Vzhľadom na uvedené možno akceptovať, že tento článok bol vydaný v relevantnom období.

Článok predložený v prílohe č. 5 bol publikovaný 20.02.2013, teda spadá do relevantného obdobia, opäť sa týka výrobkov spoločnosti EDEN. V článku sú zobrazené dva zadné kryty smartfónov z dreva – spolu so smartfónom v dvoch variáciách farby dreva - bledej a tmavšej – zodpovedajú výrobkom zobrazeným v prílohe č. 2.

Článok v prílohe č. 6 síce nie je datovaný, avšak opäť je v ňom opísaný výrobok toho istého výrobcu - firmy EDEN, dokonca podľa vyobrazenia tohto výrobku a jeho balenia je zrejmé, že je to výrobok, ktorý je zobrazený aj v prílohe č. 4, preto aj napriek skutočnosti, že tento článok datovaný nie je, možno ho v súvislosti s predchádzajúcimi článkami v prílohách č. 2 až č. 4 akceptovať. V článku je okrem informácií o firme a motívoch, ktoré viedli k vytvoreniu tohto výrobku uvedený aj údaj o hrúbke krytu - len 1 mm.

Články z príloh č. 7 až č. 9 boli všetky publikované vo februári 2013, teda výrobky, ktoré sú v nich zverejnené boli verejnosti dostupné v relevantnom období. V týchto článkoch sú zobrazené výrobky firmy EDEN v spotrebiteľskom balení, v akom sa výrobok doručuje, ale aj samotné kryty pripevnené na smartfóne. Opäť sú tu zobrazené viaceré varianty - s použitím rôznych druhov dreva.

Kópia zo stránky predložená v prílohe č. 10 bola vytlačená 13.08.2014 a inak nie je datovaná, teda nie je možné zistiť, kedy bola ponuka na tejto stránke zverejnená, preto podľa tohto dokumentu nemožno konštatovať, že výrobok v ňom zobrazený bol verejne prístupný v relevantnom období. Rovnako do relevantného obdobia nespadá, a teda nemôže byť použitý ako námietka novosti, ani dokument v prílohe č. 11, keďže okrem dátumu vytlačenia kópie (13.08.2014) je tu už len dátum ukončenia akcie, ktorý je 02.08.2014. Ani pri dokumentoch v prílohách č.12 až 15 a č. 17 nie je možné jednoznačne identifikovať, kedy boli zverejnené, pretože okrem dátumu ich vytlačenia v nich už nie je ďalší jednoznačný údaj o ich publikovaní.

Článok v prílohe č. 16 bol zverejnený 26.02.2014, teda dva týždne po dátume prednosti napadnutého dizajnu, pričom z článku (ide o recenziu výrobku), vyplýva, že v ňom zobrazené výrobky – drevené dyhy pre iPhone boli v tej dobe dostupné na trhu. Napriek tomu, že ide o relatívne krátky čas po dátume prednosti napadnutého dizajnu, aj tak len na základe uvedeného dôkazu nemožno s určitosťou považovať za preukázané, že výrobky zverejnené v tomto článku boli naozaj verejne prístupné už pred 13.02.2014.

Komplexným zhodnotením predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že v materiáloch v prílohách č. 1 až č. 9 sú jasne a zreteľne zobrazené výrobky - obaly zadnej strany smartfónov z dreva rôznych výrobcov (príloha č. 1 ponúka výrobok zo stránky amazon.de, kde nie je uvedený výrobca, výrobky v prílohách č. 2 až 9 sú výrobkami firmy EDEN z Hannoveru). Podľa týchto dôkazov možno jednoznačne považovať za preukázané, že k verejnému prístupnosti výrobkov - dreveného obalu zadnej strany iPhonu došlo na stránke amazon.de už v decembri 2011 a výrobok firmy EDEN bol zverejnený vo februári 2013, teda pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi napadnutého dizajnu právo prednosti.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že bola naplnená podmienka sprístupnenia verejnosti v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch a súčasne bolo zistené, že sprístupnenie verejnosti nebolo vykonané pod podmienkou dôvernosti a bolo vykonané inou osobou ako pôvodcom alebo jeho právnym nástupcom, či treťou osobou ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi (§ 6 ods. 2 a 3 zákona o dizajnoch), takže predložené prílohy 1 až 9 možno považovať za relevantné dôkazy pre posúdenie splnenia podmienky novosti aj osobitého charakteru (ďalej aj „namietané dizajny“).

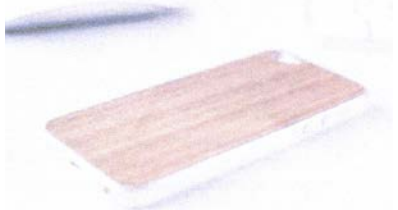
Posúdenie novosti napadnutého dizajnu

Predmetom napadnutého dizajnu podľa jeho vyobrazenia a určenia je obal na smartfón, určený ako samolepiaci obal a má tieto vonkajšie znaky:

- tvar obalu je obdĺžnikový a presne kopíruje tvar zadnej steny smartfónu, na ktorú má byť prichytený,
- rohy obalu sú zaoblené,
- teleso - povrch obalu je tvorený štruktúrou dreva,
- v hornej ľavej časti je oválny otvor,
- z bočného pohľadu je zrejmé, že obal je tenký.

Vonkajšia úprava výrobku zverejneného v prílohe č. 1 (ďalej „namietaný dizajn V1“) vykazuje tieto znaky:

- tvar obalu je obdĺžnikový a presne kopíruje tvar zadnej strany smartfónu, na ktorej je kryt prichytený,
- rohy krytu sú zaoblené,
- teleso - povrch obalu je tvorený štruktúrou dreva,
- v hornej ľavej časti je oválny otvor,
- z boku je zrejmé, že kryt je tenký.



Vonkajšia úprava výrobku zverejneného v prílohe č. 7, pričom ide o zhodné výrobky ako v prílohách č. 2 až č. 9 (ďalej „namietaný dizajn V2“) vykazuje tieto znaky:

- tvar obalu je obdĺžnikový a presne kopíruje tvar zadnej strany smartfónu, na ktorej je kryt prichytený,
- rohy krytu sú zaoblené,
- boky krytu po celom obvode sú veľmi mierne zaoblené a orámované bielou, resp. čiernou linkou,
- teleso - povrch obalu je tvorený štruktúrou dreva,
- v hornej ľavej časti je oválny otvor,
- z boku je viditeľné, že kryt je tenký.



Ako vyplýva z uvedeného opisu namietané dizajny (V1 a V2), ktoré boli sprístupnené verejnosti pred dátumom prednosti napadnutého dizajnu predstavujú kryty - obaly na zadnú stranu smartfónu, presne

kopírujú tvar zadnej steny smartfónu a jeho obrysy, teda majú obdĺžnikový tvar, majú vyrezané príslušné otvory na fotoaparát podľa druhu smartfónu a ich povrchová úprava je tvorená štruktúrou dreva.

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 - teda kryt, či obal na smartfón, resp. ide o obal jeho zadnej strany, má síce aj technickú funkciu, ktorou je ochrana smartfónu pred poškodením, avšak táto funkcia je zabezpečená vlastnosťami použitého materiálu, prípadne jeho technologickou úpravou, avšak vzhľad výrobku, na ktorom je dizajn stelesnený nie je určený jeho technickou funkciou. Z určenia tohto výrobku je však ďalej evidentné, že niektoré znaky dizajnu sú predurčené a za limitujúce znaky v prípade tohto dizajnu možno považovať rozmery samotného obalu, jeho tvar, obrysy a tiež otvory pre fotoaparát zariadenia, na ktoré sa má obal, či kryt aplikovať. Preto sa pri prieskume zápisnej spôsobilosti dizajnu na tieto znaky vôbec neprihliada a pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru dizajnu sa bude prihliadať len na zostávajúce znaky.

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.

Porovnaním charakteristických vonkajších znakov napadnutého dizajnu s vonkajšou úpravou namietaného dizajnu V1 vyplýva, že v oboch prípadoch ide o obal, ktorý chráni zadnú stranu smartfónu, teda je tvorený jednou súvislou plochou, ktorá presne kopíruje obrysy smartfónu aj obrys otvoru na fotoaparát. Povrch dizajnov je u oboch riešený rovnako, tvorí ho súvislá drevená plocha, s typickou drevenou štruktúrou. Možno teda uviesť, že pri bežnom pohľade medzi nimi nie sú zistiteľné takmer žiadne rozdiely. Za jediný rozdiel by bolo možno označiť farbu povrchu, keďže namietaný dizajn V1 je svetlejší, avšak napadnutý dizajn je zobrazený ako čiernobiely, nie je teda možné jednoznačne konštatovať, či farba dreva na ňom je svetlá, prípadne zafarbená (napr. do červena- ako pri čerešni, tmavšia ako wenge a pod.). Z vyobrazenia napadnutého dizajnu je zrejmé, že jeho povrch tvorí drevo, potom určitý rozdiel vo farbe dreva oproti namietanému výrobku, keďže si majiteľ napadnutého dizajnu pri jeho zápise nenárokoval aj ochranu farby, možno považovať len za nepodstatný detail, ktorý nespôsobí odlišné vnímanie týchto výrobkov. Možno tiež uviesť, že v prípade napadnutého dizajnu ale i namietaného výrobku ide o tenký obal a oba tvoria na smartfóne len tenkú vrstvu (navyše to potvrdzuje aj opis výrobku pri V1, ktorý uvádza jeho hrúbku 0,1 cm). Pri porovnaní napadnutého dizajnu a namietaného dizajnu V1 teda nie je viditeľný taký rozdiel, ktorý by dokázal odlíšiť napadnutý dizajn od výrobku, ktorý bol preukázateľne zverejnený a dostupný už pred dátumom prednosti napadnutého dizajnu.

Z porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu a namietanej vonkajšej úpravy výrobku V1 vyplýva, že sú zhodné a teda možno konštatovať, že napadnutý dizajn nespĺňa v čase svojho zápisu podmienku novosti stanovenú v § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch.

Porovnaním charakteristických vonkajších znakov napadnutého dizajnu s vonkajšou úpravou výrobkov namietaného dizajnu V2 vyplýva, že v oboch prípadoch ide o obal zadnej strany smartfónu, teda riešenie je rovnaké, obal chráni zadnú stranu smartfónu, pričom ich celkový tvar, obrysy v tomto prípade nemožno považovať za určujúce znaky. Oba porovnávané obaly sú tvorené z dreva a ich povrch je rovnaký - na celom je len vzor štruktúry dreva. V tomto prípade pri ich porovnaní je jeden badateľný rozdiel, spočívajúci v rozdielnom riešení okrajov namietaného dizajnu V2, v ktorom je obal olemovaný bielou, resp. čiernou farbou. Tento rozdiel v jednom vonkajšom znaku preto neumožňuje konštatovať úplnú zhodnosť napadnutého dizajnu v porovnaní s namietanými dizajnmi V2.

Posúdenie osobitého charakteru 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. Pokiaľ ide o mieru tvorivej voľnosti pri vývoji napadnutého

dizajnu je nepochybné, že niektoré jeho vonkajšie znaky sú predurčené funkčnosťou výrobku, pretože ide o obal výrobku, na ktorý má byť dizajn aplikovaný. Možno teda konštatovať, že pri type výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený je vopred presne určený rozmer obalu, tiež je vopred určený príslušný otvor pre fotoaparát, ale aj tvar, či zaoblenie rohov, teda obrysy obalu sú vopred dané. V tomto prípade pri vytváraní obalu na smartfón mal dizajnér voľný výber pri vyberaní akéhokoľvek druhu formy ochrany pre mobil, teda či obal bude chrániť celý mobil, prípadne len zadnú stranu, resp. aj boky smartfónu a nebol limitovaný ani pri výbere rôznych typov materiálov ako aj v celkovej vonkajšej úprave obalu- teda použitím rôznych farieb, motívov a vzorov. Obmedzenie miery tvorivej voľnosti, ktorú mali pôvodcovia pri tvorbe predmetných dizajnov spočíva v tom, že obrys a celkový tvar obalu a otvor pre fotoaparát sú dané presným typom smartfónu a jeho rozmermi. Možno ďalej uviesť, že čím väčšiu 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 zrejmé a môžu spočívať v rozdielnom stvárnení povrchu obalu, rôznej štruktúre povrchu, použitia rôznych motívov, vzorov, zdobenia, resp. použitia iného materiálu alebo farby.

Ďalej možno uviesť, že predmetom napadnutého dizajnu je obal na smartfón, preto za informovaného užívateľa možno považovať osobu, ktorá zvyčajne nakupuje takéto výrobky, používa ich na účely, pre ktoré sú určené a je to osoba informovaná a orientovaná v tejto oblasti, napr. prostredníctvom prehliadania katalógov, navštevovaním webových stránok, či obchodov s takýmito výrobkami, prípadne sťahovaním informácií o týchto výrobkoch z internetu. Informovaný užívateľ si teda v tomto prípade bude vedomý skutočnosti, že tendencia výrobcov smartfónov je vyrobiť ich čo najmenej objemné, tenké a ľahké, na čo nadväzuje aj tendencia výrobcov obalov na smartfóny, ktorí majú pochopiteľne taký istý cieľ. Informovaný užívateľ bude teda okrem technických záležitostí citlivý aj na estetickú stránku obalu a jeho povrchovú úpravu, keďže v súčasnej dobe výrobok- smartfón, pre ktorý je obal určený sa stal aj vecou určitej prestíže.

V tomto prípade možno konštatovať, že celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa je rovnaký, aký vyvolávajú u informovaného užívateľa vonkajšie úpravy výrobkov namietaných dizajnov V1 a V2. Uvedené vyplýva z toho, že rovnako pokrývajú zadnú stranu smartfónu, sú tenké a ich povrch je rovnako tvorený štruktúrou dreva. Jediný rozdiel v porovnaní s napadnutým dizajnom obsahujú namietané výrobky V2, a to v obrúbení bokov krytu bielou alebo čiernou linkou, avšak tento znak navyše samotný nie je spôsobilý ovplyvniť vyvolaný rovnaký celkový dojem u informovaného užívateľa. Aj napriek tomu, že informovaný užívateľ, ktorý je v tomto prípade primerane obozretný a obzvlášť pozorný si tento rozdiel všimne, len tento rozdiel v obrúbení u namietaných výrobkov V2 nedokáže vyvolať u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem. Jeho pozornosti totiž neunikne totožný vzor povrchu napadnutého dizajnu a namietaných výrobkov V1 aj V2, čo je jedným z hlavných znakov, ktorý vplyva na estetickú funkciu obalu. Preto možno konštatovať, že napadnutý dizajn u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem ako majú výrobky podľa namietaných dizajnov V1 a V2, teda napadnutý dizajn v čase zápisu nespĺňal podmienku osobitého charakteru stanovenú v § 5 ods. 1 zákona o dizajnoch.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné uviesť, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase svojho zápisu podmienku novosti a osobitého charakteru, stanovené v § 4 a § 5 zákona o dizajnoch.

Napriek tvrdeniam majiteľa, že novosť a osobitý charakter dizajnu dosiahol vďaka unikátnemu spôsobu spracovania drevenej dyhy, ktorý má chránený úžitkovým vzorom a že žiaden z výrobcov, podľa predložených materiálov nedisponuje týmito jeho právami je nutné uviesť, že predmetom ochrany dizajnu je len vonkajšia úprava výrobku v zmysle § 2, nie vlastnosti tohto výrobku, ako napr. možnosť ohýbania, ani spôsob jeho spracovania či spôsob jeho aplikácie a použitia, ktoré môžu byť predmetom iného druhu ochrany. Predmetom posúdenia v tomto prípade bolo splnenie zápisných podmienok vo vzťahu k namietaným materiálom a výrobkom, ktoré predložil navrhovateľ, teda porovnanie vonkajších úprav napadnutého a namietaných dizajnov, ktoré boli verejnosti sprístupnené pred dátumom prednosti napadnutého dizajnu, nie porovnanie ich vlastností, spôsobu ich výroby alebo spôsobu ich použitia, či aplikácie, ktoré nemôžu byť predmetom ochrany dizajnom. V tomto konaní pritom bolo zistené, že vonkajšia úprava výrobku, ktorú deklaroval a prihlásil si na ochranu majiteľ v napadnutom dizajne bola podľa predložených materiálov známa už v čase pred dátumom práva prednosti napadnutého dizajnu.

Čo sa týka uplatneného dôvodu v zmysle § 9 zákona o dizajnoch, navrhovateľ uviedol, že zápis takéhoto dizajnu v stave jeho vyobrazenia rozporuje dobrým mravom a navrhovateľ by mohol byť poškodený a jeho činnosť ako aj činnosť iných výrobcov môže byť ohrozená.

Predmetné ustanovenie upravuje zápisnú nespôsobilosť prihlášky dizajnu, pretože jej predmet odporuje ustáleným pravidlám verejného poriadku alebo dobrým mravom a k takýmto riešeniam patria napr. tie, ktoré odporujú zásadám v Listine základných práv a slobôd, resp. tie, ktoré odporujú starostlivosti o životné prostredie, zakázané zbraňové systémy a pod. Možno však uviesť, že napadnutý dizajn nespadá pod túto zápisnú výluky. Navrhovateľ neuviedol dôvod, ktorý by poukazoval na rozpor napadnutého dizajnu s dobrými mravmi, preto tento uplatnený dôvod možno považovať za neodôvodnený.

Navrhovateľ v podanom návrhu tiež poukázal na to, že napadnutý dizajn nezodpovedá pojmu dizajn podľa § 2 zákona o dizajnoch, a že z rozsahu v akom je popísaný a vyobrazený nie je zrejmy rozsah ochrany.

V zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona o dizajnoch sa na účely tohto zákona rozumie dizajnom vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenina. Možno uviesť, že jednotlivé písmená a) až c) ustanovenia § 2 zákona o dizajnoch upravujú definície pojmov používaných v zákone. V zmysle tohto ustanovenia sa za dizajn považuje vonkajšia úprava výrobku alebo aj jeho časti, spočívajúca v znakoch, ktoré sú v zákone len demonštratívne uvedené, a teda aj znaky tu neuvedené môžu byť dôležitým prvkom dizajnu. Pojem dizajn v tomto prípade nie je spájaný s dosiahnutou právnou ochranou vonkajšej úpravy výrobku, ale za dizajn sa považuje súbor znakov vonkajšej úpravy výrobku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú chránené podľa tohto zákona alebo nie.

Na fotografiách, na ktorých je zapísaný dizajn zverejnený musia byť viditeľné všetky znaky vonkajšej úpravy, pre ktoré sa ochrana požaduje, pričom fotografie, na ktorých je zverejnený napadnutý dizajn, obsahujú všetky znaky jeho vonkajšej úpravy, grafické znázornenie je dostatočne jasné, aby bolo zrejmé, čo je predmetom ochrany. Zobrazenie dizajnu pritom môže obsahovať aj externú, či cudziu vec, avšak len za predpokladu, že ich zahrnutie nevrhá žiadnu pochybnosť o ochrane a slúži len ilustračné účely. Zákon neurčuje konkrétne pohľady, v ktorých má byť dizajn vyobrazený, z čoho vyplýva prihlasovateľova zodpovednosť za mieru úrovne a úplnosti získanej ochrany.

Možno uviesť, že napadnutý dizajn je na vyobrazeniach zverejnených v registri zobrazený dostatočne jasne a zrozumiteľne na to, aby bolo zrejmé, že ide o výrobok- obal na smartfón, ktorého vonkajšia úprava spočíva v jeho znakoch ako sú jeho línie, vzor obalu a celkový tvar, ide o čiernobiele vyobrazenie, teda na rozsah ochrany nevplývajú farebné znaky. Jednotlivé pohľady slúžia na objasnenie, ako bude výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, použitý. Je z nich zrejmé, že predmetom ochrany dizajnu je obal na smartfón a zobrazený výrobok teda možno pokladať za dizajn v zmysle definovaného pojmu v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona o dizajnoch. Tiež možno poukázať na to, že v názve a určení napadnutého dizajnu je zahrnutý aj obal na tablet, avšak v napadnutom dizajne je vyobrazenie len jedného dizajnu- obalu na smartfón. Keďže rozsah ochrany dizajnu je v zmysle § 14 zákona o dizajnoch daný vyobrazením, tak ako je dizajn zapísaný v registri a do registra bol zapísaný len jeden dizajn - obal na smartfón, možno konštatovať, že ochrana dizajnom sa môže vzťahovať len na tento dizajn a v tomto prípade názov dizajnu ani určenie nemá vplyv na rozsah ochrany vyplývajúci z dizajnu samotného.

K vyjadreniu majiteľa, ktorý v súvislosti s podaným návrhom poukázal na porušovanie svojich práv p. Č. a spoločnosťou navrhovateľa, ktorí podľa neho odkopirovali jeho výrobok možno uviesť, že predmetom posúdenia v prípade podaného návrhu na výmaz bolo len splnenie podmienok zápisu napadnutého dizajnu, teda posúdenie či napadnutý dizajn bol v čase zápisu nový a mal osobitý charakter, nie iné vzťahy medzi účastníkmi konania, či porušovanie práv z predmetov duševného vlastníctva.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté 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 v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sektie hlavných procesov

Doručiť:

MJK Interiér s. r. o.
817 Svrčinovec 023 12

JUDr. Martin Rohaľ Il'kiv
Timravina 9
811 06 Bratislava