



Banská Bystrica 1. decembra 2015
PD 5003-2014/D 28052 II/121-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. apríla 2015 majiteľom Pavlom Potočanom, Kňazská 426/9, 026 01 Dolný Kubín, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Martinom Rohaľom Il'kiv, Timravina 9, 811 06 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PD 5003-2014/D 28052/I-10-2015 z 12. marca 2015 vo veci návrhu na výmaz dizajnu č. 28052 „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“, podaného navrhovateľom MJK Interiér, s. r. o., 817 Svrčinovec 023 12 (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 36 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 3, § 4 a § 5 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. PD 5003-2014/D 28052/I-10-2015 z 12. marca 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PD 5003-2014/D 28052/I-10-2015 z 12. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dizajnoch“) dizajn č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ (ďalej „napadnutý dizajn“) vymazaný z registra dizajnov. Navrhovateľ návrh na výmaz napadnutého dizajnu podal v zmysle § 36 ods. 1 písm. a) a b) zákona o dizajnoch a zastával názor, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienky na jeho zápis do registra uvedené v § 2 až 7 a v § 9 zákona o dizajnoch. Konštatoval, že napadnutý dizajn nespĺňa podmienku novosti a osobitého charakteru, keďže obdobný produkt bol prístupný verejnosti vo forme predaja pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu, a to minimálne od roku 2010. V tejto súvislosti sa navrhovateľ odvolal na výpisy z webových stránok predložené spolu s návrhom. Zároveň zastal názor, že z vyobrazenia napadnutého dizajnu nie je zrejmý rozsah jeho ochrany a zapísaním dizajnu do registra môže byť poškodený on, ako ja ďalšie osoby – výrobcovia a predajcovia obdobných produktov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase jeho zápisu do registra podmienku novosti a osobitého charakteru v zmysle § 4 a § 5 zákona o dizajnoch. K podmienke novosti prvostupňový orgán uviedol, že z porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu a namietanej vonkajšej úpravy výrobku V1 vyplýva, že sú zhodné. Na základe porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu a namietanej vonkajšej úpravy výrobku V2 prvostupňový orgán dospel k záveru, že v oboch prípadoch ide o rovnaké riešenie, avšak medzi napadnutým a namietaným dizajnom V2 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 ich úplnú zhodnosť.

V súvislosti s podmienkou osobitého charakteru prvostupňový orgán zdôraznil, že napadnutý dizajn u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem ako majú výrobky podľa namietaných dizajnov V1 a V2.

Pokiaľ ide o návrh na výmaz odôvodnený nesplnením podmienky vyplývajúcej z § 9 zákona o dizajnoch, prvostupňový orgán ho v tejto časti považoval za nedôvodný. Uvedené odôvodnil tým, že navrhovateľ neuviedol dôvod, ktorý by poukazoval na rozpor napadnutého dizajnu s dobrými mravmi.

Čo sa týka návrhu odôvodneného tým, že napadnutý dizajn nezodpovedá pojmu dizajn definovanému v § 2 zákona o dizajnoch a z rozsahu, v akom je popísaný a vyobrazený, nie je zrejmý rozsah jeho ochrany, prvostupňový orgán uviedol nasledovné. Z vyobrazení napadnutého dizajnu je zrejmé, že predmetom jeho ochrany 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 poukázal 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.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastával názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil znak novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu. Prvostupňový orgán v preskúmanom prípade podľa majiteľa porušil jeho právo na spravodlivý proces, pretože v napadnutom rozhodnutí nedal jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné argumenty.

Na začiatku podaného rozkladu majiteľ poznamenal, že návrh na výmaz napadnutého dizajnu bol zo strany navrhovateľa podaný účelovo vzhľadom k existujúcemu sporu o údajné nekalosúťažné konanie.

V podanom rozklade majiteľ citoval ustanovenie § 2 písm. a) zákona o dizajnoch, pričom poukázal na to, že zákon jednoznačne uvádza slovo „najmä“ a súčasne slová „štruktúra alebo materiál samého výrobku“. Vďaka unikátnemu spôsobu spracovania drevenej dyhy, ktorý je chránený úžitkovým vzorom, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5013-2014, bola podľa majiteľa dosiahnutá taká štruktúra a materiál samého výrobku, resp. taký nový a osobitý znak, že drevo je možné nalepiť a odlepiť ako nálepku. Týmto znakom je podľa majiteľa preukázaná novosť a osobitý charakter napadnutého dizajnu, ktorý priamo vyplýva aj z jeho názvu.

Majiteľ poznamenal, že aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na str. 9 správne konštatuje, že aj znaky neuvedené v § 2 zákona o dizajnoch môžu byť dôležitým prvkom dizajnu. V tejto súvislosti poznamenal, že drevo ako samolepka je výrazným znakom predstavujúcim najdôležitejší prvok dizajnu, ktorý je zobrazený aj v grafickej podobe, a to hneď v prvom vyobrazení napadnutého dizajnu č. D 1.1.

Zároveň majiteľ podotkol, že novosť a osobitý charakter boli posudzované už pri zápise samotného dizajnu, pričom napadnutý dizajn bol zapísaný do registra. Argumentáciou uvedenou v napadnutom rozhodnutí prvostupňový orgán podľa majiteľa pochybil, pričom si podľa jeho názoru aj protirečí vlastným argumentom. Uvedené majiteľ odôvodnil tým, že jeho tvrdenia nie sú len tvrdeniami, ale dokázanými faktami. Bez úžitkového vzoru, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PÚV 5013-2014, nie je možné napadnutý dizajn vyrobiť. Vďaka spôsobu spracovania dreva podľa predmetného úžitkového vzoru bol podľa majiteľa dosiahnutý taký nový a osobitý prvok vonkajšej úpravy výrobku, že finálna štruktúra a materiál samého výrobku predstavuje nový a osobitý znak, na základe ktorého bol napadnutý dizajn zapísaný do registra. V nadväznosti na uvedené majiteľ podotkol, že v napadnutom dizajne je rozhodujúci prvok jasne definovaný samotným názvom dizajnu, jeho opisom, ako aj grafickým zobrazením.

Majiteľ namietol, že napadnutým rozhodnutím prvostupňový orgán porušil princíp právnej istoty, a tým jeho základné práva, pretože v právnom štáte nie je možné najprv v roku 2014 zápisom dizajnu akceptovať novosť a osobitý charakter dizajnu spočívajúci v dreve – samolepke a následne v roku 2015 tú istú novosť a osobitý charakter poprieť. Na skutočnosti naplnenia podmienok potrebných na zápis dizajnu do registra nemôže podľa majiteľa nič zmeniť ani rozsiahly materiál a zoznam rôznych výrobcov drevených krytov predložený navrhovateľom, keďže žiaden z týchto výrobcov nevyrába drevo ako nálepku v zmysle napadnutého dizajnu. Žiaden z týchto výrobcov nevyrába samolepiace drevo, pretože takýto výrobok je

možné vyrobiť jedine použitím technologického spracovania dreva podľa úžitkového vzoru, ktorý je predmetom prihlášky úžitkového vzoru č. spisu PUV 5013-2014.

Majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán síce podrobne opísal výrobky iných výrobcov, avšak podľa jeho názoru závery, ku ktorým dospel, sú v rozpore so skutočnosťou. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že vyobrazenie napadnutého dizajnu D 1.1 je jasne odlíšené od všetkých vyobrazení nachádzajúcich sa v predložených dôkazových materiáloch. Žiadny iný výrobca totiž svoj dizajn nevyobrazuje s drevom ohnutým ako nálepka, pričom tento rozdiel je jasne viditeľný.

Písomný opis, ako aj vyobrazenie napadnutého dizajnu D 1.1 podľa majiteľa dostatočne jasne ozrejmujú podobu dreva – nálepky, a teda jednoznačne definujú, čo je predmetom ochrany. Podľa majiteľa prvostupňový orgán svojím záverom o nenaplnení podmienok na zápis napadnutého dizajnu do registra ignoruje jeho rozhodujúci a kľúčový znak, na základe ktorého mu priznal ochranu v roku 2014.

V súvislosti s konštatovaním prvostupňového orgánu, že externá vec (v tomto prípade smartfón) má pri vyobrazení len „ilustračné účely“, majiteľ namietol, že prvostupňový orgán pri porovnaní napadnutého dizajnu s namietanými dizajnmi V1 a V2 protirečí svojmu konštatovaniu o ilustračnom účele externej veci. Prvostupňový orgán podľa majiteľa opätovne opomenul prihliadnuť na základný znak napadnutého dizajnu, ktorý je nespochybniteľne znázornený na vyobrazení č. D 1.1.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a návrh na výmaz napadnutého dizajnu v celom rozsahu zamietol.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 22. júla 2015 vyjadril názor, že napadnuté rozhodnutie spĺňa všetky náležitosti, je riadne odôvodnené, pričom prvostupňový orgán sa v ňom zaoberal všetkými otázkami nastolenými účastníkmi konania. Zároveň zdôraznil, že majiteľ vo svojom podaní neuviedol konkrétne odlišnosti jeho produktu od produktov bežne predávaných a predložených v predmetnom konaní, najmä neuviedol, v čom možno vidieť osobitosť a novosť jeho produktu tak, aby ho informovaný používateľ mohol odlišiť od iného výrobku.

K tvrdeniu majiteľa o účelovosti podania návrhu na výmaz napadnutého dizajnu navrhovateľ uviedol, že z jeho strany nešlo v žiadnom prípade o účelovosť konania. Navrhovateľ je len jedným z mnohých výrobcov podobného produktu na Slovensku a cítil sa byť ohrozený na svojich právach a v možnosti podnikania. Navrhovateľ uviedol, že podľa jeho informácií sú v Slovenskej republike asi štyria výrobcovia podobného produktu a asi desiatka uvádzateľov na trh podobného, resp. takmer identického výrobku, o čom svedčia dôkazy predložené spolu s návrhom.

V tejto súvislosti navrhovateľ tiež podotkol, že v čase podania návrhu na výmaz napadnutého dizajnu nevedel o skutočnosti, že voči nemu je vedené súdne konanie. Dozvedel sa o tom až doručením žalobného návrhu, a to 2. decembra 2014. Majiteľ podľa navrhovateľa v podanom rozklade uvádza obvinenia a poškodzuje jeho dobré meno, ale nevyjadruje sa k podstatným faktom a meritu veci.

Pokiaľ ide o otázku novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu, navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán jasne a rozsiahle zdôvodnil, prečo bolo potrebné napadnutý dizajn vymazať z registra, pričom vychádzal z dôkazových materiálov predložených v predmetnom konaní.

K argumentu majiteľa, že prvostupňový orgán si odporuje, keď najprv napadnutý dizajn zapísal do registra a následne ho vymazal, navrhovateľ uviedol, že úrad je v zmysle zákona o dizajnoch oprávnený dizajn z registra vymazať, ak neboli splnené podmienky na jeho zápis, a to aj z vlastného podnetu.

V súvislosti s odvolaním sa majiteľa na skutočnosť, že je majiteľom zapísaného úžitkového vzoru „spôsob spracovania drevenej dyhy“, navrhovateľ len poznamenal, že podľa odbornej literatúry bola dyha ako taká vyrábaná už 4 000 rokov pred naším letopočtom.

Na záver svojho vyjadrenia navrhovateľ konštatoval, že ak by v prípade napadnutého dizajnu išlo o nový produkt, bolo by len ťažko možné nájsť množstvo odkazov na rôznych výrobcov. Navrhovateľ zastával názor, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienky na zápis do registra, a preto prvostupňový orgán správne rozhodol o jeho vymazaní.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu potvrdiť.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 46 ods. 2 zákona o dizajnoch preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 30 zákona o dizajnoch na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 30, § 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 61 ods. 1.

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

Podľa § 46 ods. 1 zákona o dizajnoch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 46 ods. 2 zákona o dizajnoch pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 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.

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

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

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

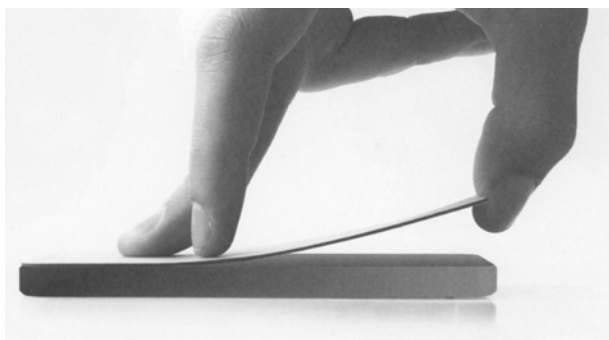
Podľa § 5 ods. 1 zákona o dizajnoch dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

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

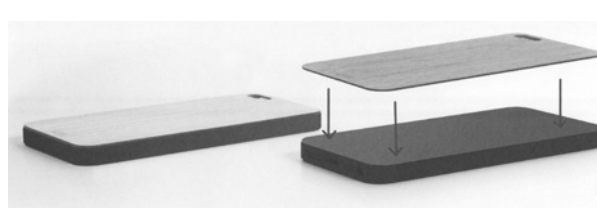
Napadnutý dizajn č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ majiteľa Pavla Potočana, Kňažská 426/9, 026 01 Dolný Kubín, s právom prednosti od 13. februára 2014, bol zapísaný do registra dizajnov 5. mája 2014 v triede 14/03.09 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. Podľa určenia napadnutého dizajnu je výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, určený ako samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet.

Napadnutý dizajn č. 28052:

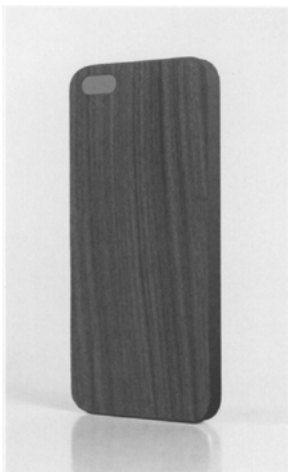
D 1.1



D 1.2



D 1.3



Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase jeho zápisu do registra podmienku novosti a osobitého charakteru podľa § 3 v spojení s § 4 a § 5 zákona o dizajnoch, pretože pred dátumom jeho práva prednosti boli sprístupnené verejnosti výrobky, ktorých vonkajšia úprava bola s týmto dizajnom úplne zhodná a/alebo celkový dojem, ktorý vyvolával napadnutý dizajn u informovaného užívateľa, sa neodlišoval od celkového dojmu, ktorý vyvolávala vonkajšia úprava skôr zverejnených výrobkov.

Majiteľ opakovane poukazoval na skutočnosť, že vonkajšiu úpravu výrobku podľa napadnutého dizajnu je možné dosiahnuť len postupom, ktorý má chránený úžitkovým vzorom. Podľa neho rozhodujúci a kľúčový znak, ktorým sa napadnutý dizajn vyznačuje, spočíva v tom, že tento výrobok je vyrobený z drevenej dyhy a je možné ho na smartfón nalepiť a odlepiť ako samolepku. Vyjadril presvedčenie, že práve táto vlastnosť (špecifická štruktúra, resp. použitý materiál) zabezpečuje napadnutému dizajnu splnenie podmienky novosti a osobitého charakteru a nič na tom nemenia ani navrhovateľom predložené dôkazové materiály obsahujúce zoznam rôznych výrobcov obalov na smartfóny, pretože žiadny z týchto výrobcov nevyrába drevo ako nálepku v zmysle napadnutého dizajnu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na zákonnú definíciu pojmu dizajn podľa § 2 písm. a) zákona o dizajnoch, ktorým sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.

Výraz „najmä“ v citovanej definícii naznačuje, že výpočet znakov, v ktorých môže spočívať vzhľad výrobku, nie je úplný. Citovaná veta tak vyjadruje mnohotvárnosť a mnohopočetnosť znakov, ktoré môžu určovať vzhľad výrobkov, inak povedané vyjadruje súhrn zrakom vnímateľných znakov stelesnených vo výrobku alebo na ňom aplikovaných.

Ďalej, pokiaľ ide o pojem „štruktúra“, tento znak predstavuje vlastnosť výrobku často vnímateľnú nielen zrakom, ale i hmatom, pričom pri prieskume je potrebné vyhodnotiť, akou mierou sa vyobrazením vyjadrená štruktúra povrchu výrobku podieľa na celkovom vzhľade výrobku a aký má vzťah k dizajnom už sprístupneným verejnosti.

Pokiaľ ide o vyobrazením vyjadrený „materiál“, z ktorého je výrobok vyrobený alebo ktorým je povrch výrobku opatrený, tento rovnako dodáva výrobku vzhľadový znak. Výrobok so zhodným priestorovým prevedením sa totiž vzhľadom môže líšiť v prípade, ak je vyrobený z rôzneho materiálu, ako sa napríklad drevená hračka odlišuje od hračky z priehľadného plastu. Rovnako ako v prípade „štruktúry“ je preto potrebné pri prieskume prihliadať k tomu, akou mierou sa vyobrazením vyjadrený materiál podieľa na celkovom vzhľade výrobku a aký má vzťah k skôr sprístupneným dizajnom.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že obsahom pojmu dizajn je výlučne vizuálne vnímateľná vlastnosť alebo zložka celkového prevedenia výrobku, ktorú mu dal jeho tvorca – pôvodca. To znamená, že v prípade ochrany dizajnom nejde o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, a to napriek tomu, že táto by mohla byť na samotnom výrobku rozpoznateľná.

Inými slovami, v prípade ochrany dizajnu má jeho majiteľ chránený výlučne vzhľad výrobku, teda to, čo je viditeľné pri jeho bežnom používaní. Bežným užívaním sa pritom rozumie používanie koncovým užívateľom, pričom do tohto nespadá údržba, servis alebo oprava. Bežné užívanie je také, ktoré je v súlade so zamýšľaným účelom výrobku, v danom prípade mobilného telefónu.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že majiteľ napadnutého dizajnu sa mylne domnieva, že jeho zápisom získal ochranu na technický spôsob aplikácie dreveného obalu na smartfón, resp. na technické vlastnosti samotného obalu, tzn. že je vyrobený z dreva, že je pružný a že je možné ho opakovane prilepiť a odlepiť. V skutočnosti sa ochrana napadnutým dizajnom vzťahuje výlučne na vzhľad obalu pri bežnom užívaní, teda tak, ako je vyobrazený na pohľade D 1.3, tzn. že ide o obal pripevnený na zadnú časť smartfónu znázorňujúci konkrétnu štruktúru dreva. Aj keď je pravda, že v danom prípade je i spôsob aplikácie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, možné vizuálne znázorniť, ako je viditeľné na pohľadoch D 1.1 a D 1.2, takéto znázornenie však predstavuje len podpornú informáciu (umožňujúcu lepšie pochopenie výrobku na smartfóne), ktorá je v konaní o zápise dizajnu akceptovateľná, avšak nemá vplyv na samotný rozsah ochrany predmetným dizajnom, pretože predstavuje technickú a nie vzhľadovú vlastnosť výrobku.

V súvislosti s odvolaním sa majiteľa na skutočnosť, že technické vlastnosti výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, t. j. že je vyrobený z dreva, je pružný a je možné ho nalepiť na smartfón ako nálepku, zakotvil aj v názve, resp. v opise dizajnu, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zdôrazňuje, že ochrana dizajnom sa vzťahuje výlučne na vzhľad výrobkov, z čoho vyplýva, že rozsah ochrany dizajnom je daný výlučne jeho vyobrazením (§ 14 zákona o dizajnoch).

Pokiaľ ide o samotné posúdenie novosti a osobitého charakteru vo vzťahu k namietaným skôr sprístupneným dizajnom tak, ako boli predložené navrhovateľom, majiteľ záver o ich zhodnosti (teda nenaplnení podmienky novosti), ako ani o ich podobnosti do takej miery, že celkový dojem z porovnávaných dizajnov sa navzájom neodlišuje, a teda napadnutý dizajn nemá osobitý charakter, v rozklade nespochybnil. Prvostupňový orgán pritom vyčerpávajúco zhodnotil znaky dané vonkajšou úpravou podľa napadnutého dizajnu a tieto porovnal s vonkajšími úpravami namietaných, preukázateľne skôr sprístupnených dizajnov (v napadnutom rozhodnutí označených ako V1 a V2). Nakoľko sa orgán rozhodujúci o rozklade s uvedeným hodnotením plne stotožňuje, pričom majiteľ v podanom rozklade neuviedol konkrétne argumenty, ktoré by smerovali proti posúdeniu uvedenému v napadnutom rozhodnutí, z dôvodu hospodárnosti konania sa týmto nebude bližšie zaoberať a v tejto časti v plnej miere odkazuje na prvostupňové rozhodnutie.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že uvedené zápisné podmienky boli posudzované už v rámci konania o prihláške napadnutého dizajnu, pričom úrad jeho zápisom do registra potvrdil, že tento spĺňa tak podmienku novosti, ako i osobitého charakteru. Neskôr v rámci konania o výmaze napadnutého dizajnu svoj názor poprel, čím podľa neho porušil princíp právnej istoty.

Orgán rozhodujúci o rozklade k predmetnému argumentu uvádza, že v konaní o návrhu na výmaz dizajnu uplatnenému v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch v nadväznosti na § 3, § 4 a § 5 tohto zákona úrad vychádza z dôkazov, ktoré predloží navrhovateľ za účelom preukázania zápisu dizajnu do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že materiály predložené podávateľom návrhu v konaní o výmaz dizajnu neraz predstavujú nové dôkazové materiály, ktoré úrad nemá k dispozícii v priebehu konania o prieskume zápisnej spôsobilosti prihlášky dizajnu, ako tomu bolo aj v preskúvanom prípade. Pri skúmaní zápisnej spôsobilosti dizajnu, konkrétne podmienky novosti a osobitého charakteru, je pritom nutné zobrať do úvahy všetky dizajny (zapísané aj nezapísané) sprístupnené verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti dizajnu, a to bez ohľadu na miesto ich uvedenia na trh. Dôležitou a podstatnou skutočnosťou, ktorá však úradu v rámci vykonaného prieskumu často nemusí byť známa, ale je z hľadiska zápisnej spôsobilosti dizajnu rozhodujúca, je čas sprístupnenia kolízneho dizajnu. Tento musí byť skorší ako je dátum práva prednosti napadnutého dizajnu. Vzhľadom na to, že úrad v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti nie vždy má možnosť odhaliť všetky dizajny sprístupnené verejnosti pred rozhodným dátumom, pričom práve subjekty pôsobiace priamo na trhu majú nie raz lepšiu vedomosť o tom, aké dizajny, kde a v akom čase boli v danej oblasti sprístupnené verejnosti, zákon o dizajnoch v rámci výmazového konania poskytuje ochranu právam tretích osôb. Z uvedeného vyplýva, že záver o naplnení, resp. nenaplnení podmienok na zápis dizajnu do registra v zmysle § 3 v spojení s § 4 a § 5 zákona o dizajnoch môže byť v rámci výmazového konania s ohľadom na nový skutkový stav spôsobenými novými skutočnosťami vyplývajúcimi z dokladov predložených podávateľom návrhu, v porovnaní s prieskumovým konaním zápisnej spôsobilosti, odlišný.

Majiteľ tiež poukázal na to, že návrh na výmaz napadnutého dizajnu bol navrhovateľom podaný účelovo z dôvodu existujúceho sporu o nekalosúťažné konanie. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že zákon o dizajnoch umožňuje akýmkoľvek tretím osobám domáhať sa výmazu zapísaného dizajnu v prípade, ak preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho zápis do registra. Úrad však nie je oprávnený a ani povinný skúmať pohnútky, ktoré viedli navrhovateľa k podaniu návrhu, ale vychádza len z objektívne preukázaných skutočností založených na v konaní predložených dôkazových materiáloch. Z tohto dôvodu je potrebné uvedený argument majiteľa považovať za irelevantný.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci a ani neporušil právo na spravodlivý proces, ako to v podanom rozklade tvrdil majiteľ. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dostatočne, náležite a zrozumiteľne vysvetlil a odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o výmaze dizajnu č. 28052 s názvom „Samolepiaci drevený obal na smartfón a tablet“ v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch v nadväznosti na § 3, § 4 a § 5 predmetného zákona.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
JUDr. Martin Rohal' Il'kiv
Timravina 9
811 06 Bratislava

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