



Banská Bystrica 19. mája 2016
PD 52-2010/D 27693 II/48-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. augusta 2015 navrhovateľom Sandro Crescini – PlastItaly, Mukačevská 55, 080 01 Prešov (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PD 52-2010/D 27693/I-50-2015 zo 16. júla 2015 vo veci návrhu na výmaz dizajnu č. 27693 „Etiketové puzdrá a štítky“, majiteľa PLASTMIX, s. r. o., Kavečianska cesta 1A, 040 01 Košice, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), 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 52-2010/D 27693/I-50-2015 zo 16. júla 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PD 52-2010/D 27693/I-50-2015 zo 16. júla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 36 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dizajnoch“) zamietnutý návrh na výmaz dizajnu č. 27693 s názvom „Etiketové puzdrá a štítky“ (ďalej „napadnutý dizajn“). Navrhovateľ návrh na výmaz napadnutého dizajnu podal v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch a zastával názor, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienky na jeho zápis do registra, konkrétne podmienku novosti a osobitého charakteru, keďže obdobné produkty boli sprístupnené verejnosti formou predaja pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu, a to minimálne od decembra 2007. Navrhovateľ sa pritom odvolal na dôkazové materiály – faktúry predložené spolu s návrhom.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal jednoznačne, aké výrobky dodával v čase pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu, a teda nebolo možné bez pochybností zistiť, ktoré namietané dizajny boli sprístupnené verejnosti pred týmto dátumom. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán nemohol posúdiť, do akej miery a v akých znakoch sa napadnutý dizajn s namietanými dizajnmi zhodoval či odlišoval, nebolo podľa neho možné porovnať vonkajšie znaky napadnutého dizajnu s namietanými výrobkami a zistiť, či napadnutý dizajn vzhľadom na existenciu týchto výrobkov v čase zápisu spĺňal alebo nespĺňal podmienku novosti a osobitého charakteru.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého úvode poznamenal, že na výmaze napadnutého dizajnu trvá aj z dôvodu, v akej forme bol podaný. Jeho vonkajšie znaky sa totiž podľa navrhovateľa z vyobrazení veľmi ťažko rozoznávajú, a preto majú ostatní výrobcovia problém vyhodnotiť, do akej miery sú ich výrobky identické s napadnutým dizajnom.

Navrhovateľ ďalej upozornil na to, že ako dôkaz o tom, že napadnutý dizajn nemá osobitý charakter, predložil spolu s návrhom na jeho výmaz faktúry o predaji svojich výrobkov. V tejto súvislosti trval na tom, že výrobky uvedené na faktúrach a tie, ktoré k nim pripojil sa zhodovali s tými, ktoré boli skutočne predané. Zároveň doplnil, že označenie výrobku na faktúre názvom a rozmerom je podľa jeho názoru, ako i názoru kupujúceho, dostatočné.

Ďalej poukázal na to, že osobitý charakter napadnutého dizajnu D1, D2, D7 a D8 je nedostačujúci s prihliadnutím na priemyselný sektor, v ktorom sa výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený, používajú. Upozornil na skutočnosť, že pri preprave oceľových zvitkov sa na upevnenie etiketovacieho štítku bežne používa páska, a preto sa otvory pre pásy umiestňujú v strede vždy tým istým spôsobom. Na podporu svojho tvrdenia predložil spolu s rozkladom nové dôkazové materiály – dve fotografie znázorňujúce zabalené zvitky oceľových obručí a kópiu článku z časopisu VerkehrsRundschau z roku 2009, súčasťou ktorého sú rovnako fotografie zabalených oceľových obručí. Uviedol, že takéto puzdrá sa používajú i v zahraničí (tieto sa môžu farebne líšiť), avšak výrobcovia si ich nechránia z dôvodu, že nemajú osobitý charakter. Ani použitie chlopne na dizajnoch D1 a D2 nie je podľa navrhovateľa ničím novým a ako dôkaz uviedol zapísaný taliansky dizajn č. TO1989O053515 z roku 1989.

Navrhovateľ tiež spochybnil samotnú tvorivú činnosť dizajnéra (pôvodcu), keďže vzhľad puzdier je navrhnutý tak, aby sa do nich mohol vložiť papier a bolo ich možné pri transporte upevniť. V súvislosti s dizajnom D3, D4, D5 a D6 navrhovateľ uviedol, že pri týchto je potrebné zohľadniť povahu výrobku, v ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je stelesnený. Ide podľa neho o obyčajné, ničím výnimočné plastové puzdro pozostávajúce z priehľadnej a nepriehľadnej fólie s otvorom, kde sa vložia papiere, ktoré má výrobok chrániť pred vplyvmi počasia. Tvar puzdra je prispôbený rozmerom a tvaru prepravných sprievodiek a podobných dokumentov a na prvý pohľad nemá žiadny osobitý charakter a miera tvorivej voľnosti pôvodcu dizajnu je nulová. Vyjadril presvedčenie, že ide o typizované výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky zápisu. Predmetné výrobky – puzdrá, v ktorých je dizajn stelesnený neobsahujú žiadny prvok ako reliéf, farbu, nápis, obrázok, grafický symbol či typografický znak, ktorý by ich odlišoval od iných puzdier alebo spĺňal tvorivý charakter návrhu dizajnu.

Navrhovateľ ďalej odkázal na nepriame dôkazy týkajúce sa etikiet a puzdier na ne, ktoré používajú iné firmy pri preprave oceľových zvitkov, aby tak podporil svoje tvrdenia o tom, že v prípade dizajnov D1, D2, D7 a D8 nejde o nové dizajny a ich výmaz z registra je opodstatnený. Navrhovateľ však v rozklade opomenul špecifikovať, presne ktoré dôkazy mal na mysli.

Nakoniec upozornil na fakt, ktorým je podľa neho možné celkom jasne preukázať, že napadnutý dizajn nebol spôsobilý na zápis do registra. Poukázal pritom na dôkazové materiály predložené v konaní majiteľom napadnutého dizajnu, konkrétne faktúry a dodacie listy, z ktorých majú vyplývať skutočnosti ako dátum a čas dodávok. V ďalších materiáloch predložených majiteľom boli zase priložené konkrétne výrobky vrátane označenia a katalógových čísel, z ktorých je podľa navrhovateľa po spárovaní s faktúrami zrejmé, kedy boli tieto výrobky sprístupnené verejnosti. Uvedené faktúry sú pritom datované pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu a týkajú sa tých istých dizajnov, ktoré boli neskôr predložené majiteľom na registráciu.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že napadnutý dizajn bude z registra dizajnov vymazaný.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 16. marca 2016 zásadne odmietol tvrdenie navrhovateľa, že v prípade napadnutého dizajnu vôbec nebola použitá tvorivá činnosť dizajnéra. Podľa majiteľa ide o subjektívny názor navrhovateľa bez akéhokoľvek faktického a skutkového základu, a teda bez právnej relevancie v danom konaní.

V ďalšom sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, ktorý na základe detailného posúdenia jednotlivých navrhovateľom predložených dôkazov vyvodil záver, že priložené vzorky nie je možné bez pochyb spojiť s predloženými faktúrami, a teda dôkazy nevyhovujú podmienke datovania za kumulatívneho naplnenia podmienky jasnej deklarácie tvaru a vonkajšieho stvárnenia namietaného výrobku. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ uvedený záver v rozklade nijako nevyvrátil, len subjektívne konštatoval, že trvá na svojich tvrdeniach uvedených v návrhu na výmaz.

Majiteľ zdôraznil, že napadnutý dizajn je výsledkom tvorivej činnosti pôvodcu, ktorý ho vyvinul a vyrobil na základe vlastného niekoľkoročného vývoja a v súčasnosti predstavuje súčasť jeho nehmotného majetku. Ohradil sa tiež proti tvrdeniam navrhovateľa o jeho údajnom podvodnom konaní za účelom odstránenia konkurencie, pričom poznamenal, že je to práve navrhovateľ, ktorého podanie návrhu na výmaz možno považovať za účelovo vedený pokus o vytlačenie majiteľa z relevantného trhu.

Záverom majiteľ vyjadril súhlas s prvostupňovým rozhodnutím, ktoré označil za vecne správne, dostatočne odôvodnené a zrozumiteľné.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

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 § 38 ods. 7 zákona o dizajnoch rozšírenie či doplnenie návrhu na výmaz, ako aj rozšírenie či doplnenie vyjadrenia majiteľa zapísaného dizajnu nie je prípustné a na takéto rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

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.

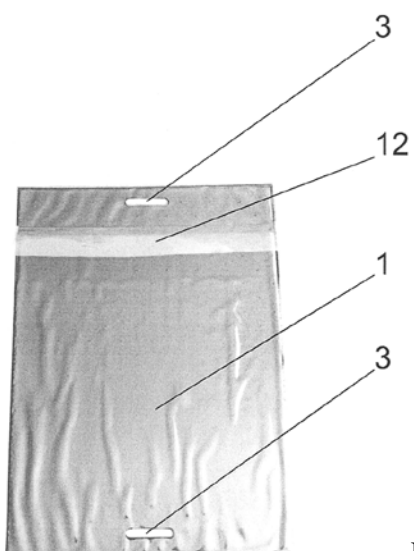
Podľa § 5 ods. 2 zákona o dizajnoch pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

Podľa § 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. To neplatí, ak sa takéto sprístupnenie nemohlo pri bežnom styku stať známym špecialistom v príslušnom odvetví pred dňom vzniku práva prednosti.

Podľa § 14 ods. 1 zákona o dizajnoch rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri, s výnimkou znakov podľa § 7. Do rozsahu ochrany patrí každý dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem.

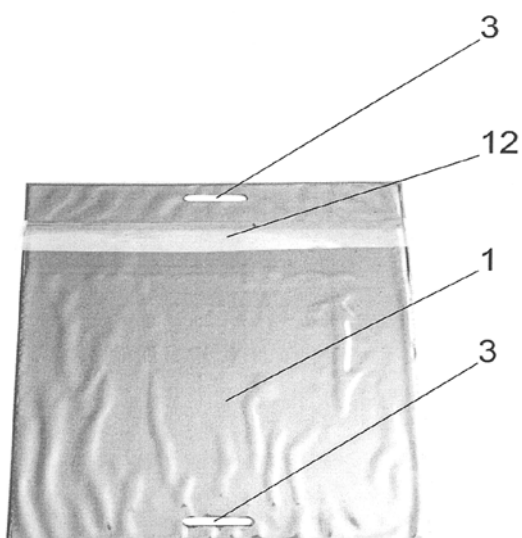
Napadnutý dizajn č. 27693 s názvom „Etiketové puzdrá a štítky“ majiteľa PLASTMIX, s. r. o., Kavečianska cesta 1A, 040 01 Košice, s právom prednosti od 30. augusta 2010, bol zapísaný do registra dizajnov 23. decembra 2010 v triede 09/05.09 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. Z určenia napadnutého dizajnu vyplýva, že výrobky, v ktorých je dizajn stelesnený, predstavujú etiketové puzdrá a štítky na označovanie tovarov.

Napadnutý dizajn č. 27693:



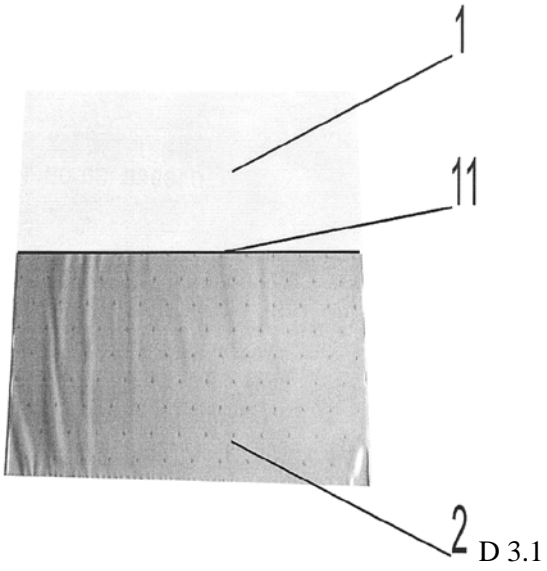
D 1.1

D 1.3

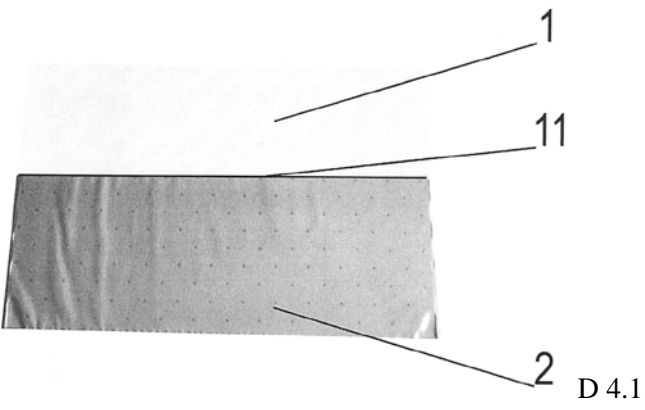


D 2.1

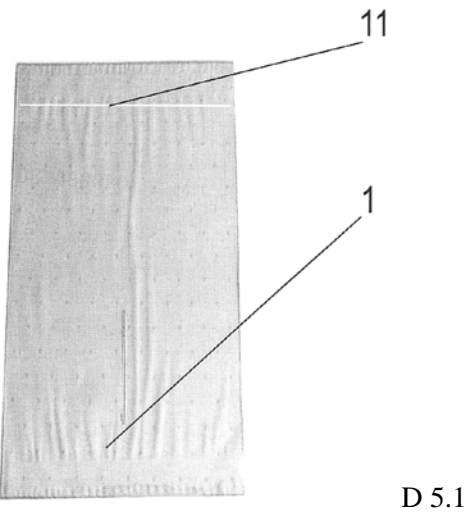
D 2.3



D 3.3

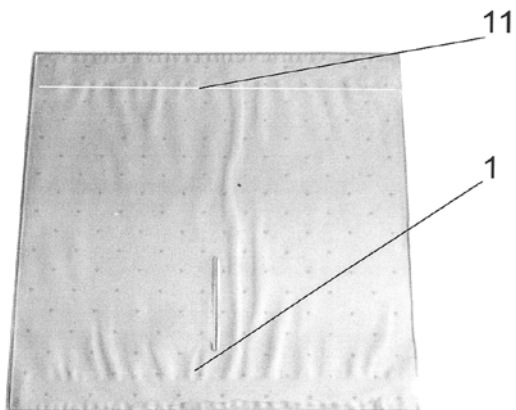


D 4.3



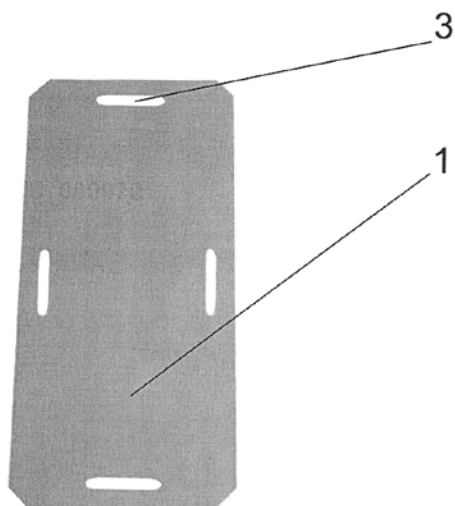
D 5.1

D 5.3



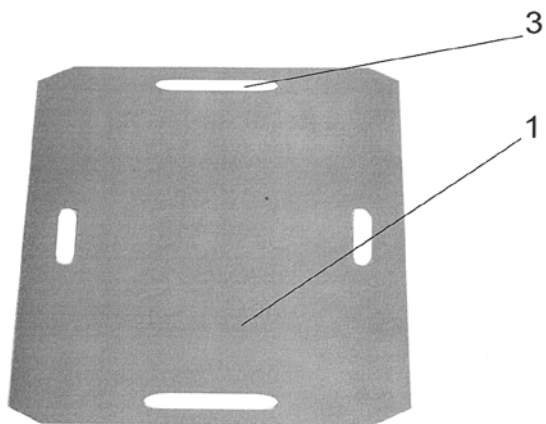
D 6.1

D 6.3



D 7.1

D 7.3



D 8.1

D 8.3

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením dôkazových materiálov, ktoré predložil s cieľom preukázať, že napadnutý dizajn v čase jeho zápisu do registra nespĺňal podmienky pre zápis, pretože nebol nový a nemal osobitý charakter. Na podporu svojich tvrdení predložil spolu s rozkladom nové dôkazové materiály s cieľom preukázať, že na trhu pôsobili v rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu aj iné subjekty, ktoré používali výrobky s vonkajšou úpravou zhodnou alebo podobnou s napadnutým dizajnom. Zároveň poukázal na dôkazové materiály predložené v konaní majiteľom, ktoré podľa navrhovateľa potvrdzujú, že napadnutý dizajn v čase jeho zápisu nebol nový a nemal osobitý charakter, keďže zhodné dizajny boli sprístupnené verejnosti pred vznikom jeho práva prednosti, a to priamo samotným majiteľom. Okrem toho doplnil, že napadnutý dizajn nebol zápisu spôsobilý ani z dôvodu, že z jeho vyobrazení nie je možné jasne rozpoznať všetky vonkajšie znaky.

V súvislosti s predmetným návrhom na výmaz napadnutého dizajnu uplatneným v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch je potrebné uviesť, že tento je možné uplatniť v prípade, ak sa navrhovateľ domnieva, že napadnutý dizajn bol zapísaný do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis podľa

§ 3 až 7, § 9 alebo 10 citovaného zákona. V danom prípade navrhovateľ tvrdil, že napadnutý dizajn v čase jeho zápisu nebol nový a nemal osobitý charakter, teda nespĺňal podmienky podľa ustanovenia § 4 a 5 zákona o dizajnoch. Argumentoval tým, že on sám v čase pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu vyrábal a predával rovnaké, resp. podobné výrobky s tými, ktoré sú chránené napadnutým dizajnom. Na podporu svojich tvrdení predložil spolu s návrhom nasledovné dôkazové materiály:

- dodací list č. 712174 z 21. decembra 2007 vystavený navrhovateľom za dodávku tovaru „Obal PVC 20 x 10,4 cm“ v počte 6 tisíc kusov + vzorka (príloha č. 1),
- dodací list č. 801001 z 2. januára 2008 vystavený navrhovateľom za dodávku tovaru „Obal PVC 20 x 10,4 cm“ v počte 34 tisíc kusov (príloha č. 2),
- faktúra VF 801002 z 2. januára 2008 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov podľa dodacích listov č. 712174 a 801001 (príloha č. 3),
- faktúra VF 805059 z 21. mája 2008 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov označených ako „CRISTAL SEMI 0,14/140“ v počte 4 900 kusov a „RAZO AZUL 0,15/130 cm“ v počte 4 160 kusov (príloha č. 4),
- faktúra VF 807077 z 3. júla 2008 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov označených ako „CRISTAL PIEL NARANJA 0,14/140 cm“ v počte 7 000 kusov a „RAZO AZUL 0,15/130 cm“ v počte 5 200 kusov (príloha č. 5),
- faktúra VF 807126 z 11. augusta 2008 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov označených ako „RIGIDO AZUL SLOV 0,30“ v množstve 769 kg (príloha č. 6),
- faktúra VF 10065 z 3. júna 2010 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov označených ako „púzdro 160x180 mm závesný“ v počte 30 000 kusov a „forma 160x180 mm“ 1 kus + vzorka (príloha č. 7),
- faktúra VF 10109 z 26. júla 2010 vystavená navrhovateľom za dodávku tovarov „štítok modrý 194 x 256 mm 0,25“ v počte 15 000 kusov a „štítok modrý 122 x 256 mm 0,25“ v počte 3 500 ks + 2 vzorky (príloha č. 8).

Prvostupňový orgán uvedené dôkazové materiály posúdil ako nedostatočné s odôvodnením, že priložené vzorky výrobkov nebolo možné bez pochyb spojiť s faktúrami/dodacími listami, pretože nebolo preukázané, že v prípade vzoriek išlo o rovnaké výrobky, ktoré boli v relevantnom období skutočne dodané tretím osobám. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán návrh na výmaz zamietol, pretože nebol schopný posúdiť, do akej miery a v akých znakoch sa napadnutý dizajn zhoduje alebo odlišuje so skôr sprístupnenými dizajnmi, teda či napadnutý dizajn vzhľadom na existenciu týchto výrobkov v čase zápisu skutočne nespĺňal podmienku novosti a osobitého charakteru.

Navrhovateľ v rozklade trval na tom, že výrobky uvedené na faktúrach/dodacích listoch sú tie isté, ktoré k nim priložil ako vzorky. Doplnil, že označenie výrobku na faktúre/dodacom liste názvom a rozmerom je podľa neho dostatočné.

Ďalej uviedol, že výrobky zhodné s napadnutým dizajnom D1, D2, D7 a D7 bežne používajú na označovanie napríklad pri preprave oceľových zvitkov aj iné subjekty, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Na podporu tohto argumentu predložil spolu s rozkladom ďalšie dôkazové materiály, konkrétne:

- výtlačok článku z časopisu „VerkehrsRUNDSCHAU“, č. 29/2009 (v nemčine),
- dva čierno-biele obrázky zabalených oceľových obručí, jeden z obrázkov znázorňuje detail informačného štítku,
- výpis z databázy DesignView z dizajnu č. 1989TOO053515-0001, „Obal na zavesenie obálky“, zapísaného v Taliansku.

Orgán rozhodujúci o rozklade na úvod poukazuje na to, že podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona o dizajnoch účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s dôkazovými materiálmi, ktoré navrhovateľ predložil v konaní na prvom stupni uvádza nasledovné. Základnou otázkou z hľadiska posúdenia úspešnosti predmetného návrhu na výmaz napadnutého dizajnu, vychádzajúc pritom z tvrdení a argumentov v ňom uvedených je, či navrhovateľ náležitým spôsobom, tzn. jednoznačne a bez pochybností preukázal, že pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu, t. j. pred 30. augustom 2010, boli na trhu používané výrobky, ktorých

vonkajšia úprava bola s napadnutým dizajnom zhodná, čo by znamenalo, že tento v čase zápisu nebol nový, resp. podobná do takej miery, že napadnutý dizajn nemal osobitý charakter.

Navrhovateľ predložil 6 faktúr a 2 dodacie listy, všetky datované v rozhodnom období pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu. Z uvedených dôkazov je zrejmé, že navrhovateľ dodával tretím osobám výrobky označené ako „obal PVC 20 x 10,4 cm“ (priložená vzorka); „puzdro 160 x 180 mm závesný“ (priložená vzorka); „štitok modrý 194 x 256 mm 0,25“ (priložená vzorka); „štitok modrý 122 x 256 mm 0,25“ (priložená vzorka); „CRISTAL SEMI 0,14/140“ (bez vzorky); „RAZO AZUL 0,15/130 cm“ (bez vzorky); „CRISTAL PIEL NARANJA 0,14/140 cm“ (bez vzorky); „RAZO AZUL 0,15/130 cm“ (bez vzorky); „RIGIDO AZUL SLOV 0,30“ (bez vzorky).

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní dôkazových materiálov predložených spolu s návrhom na výmaz konštatuje, že dôkazové materiály označené ako príloha č. 4, 5 a 6 obsahujú názvy výrobkov, avšak nie je možné z nich zistiť ich skutočný vzhľad. Názvy výrobkov sú navyše uvedené v cudzom jazyku, resp. ide o vymyslené názvy výrobkov ako „CRISTAL“ alebo „RAZO“. Z uvedeného je zrejmé, že predmetné dôkazové materiály sú nepostačujúce na preukázanie tvrdení navrhovateľa, o ktoré sa opieral v podanom návrhu na výmaz.

Pokiaľ ide o dôkazové materiály označené ako príloha č. 1, 2, 3, 7 a 8, navrhovateľ k nim pripojil vzorky obalov a štítkov, ktoré podľa jeho tvrdení mali predstavovať výrobky, ktoré boli predmetom týchto faktúr a dodacích listov. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania uvedených dôkazových materiálov dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že napriek skutočnosti, že rozmery uvedené na dodacích listoch/faktúrach sa približne zhodujú s rozmermi priložených vzoriek obalov a štítkov, nie je možné jednoznačne a bez pochybností tvrdiť, že ide skutočne o tie isté výrobky, ktoré boli dodávané tretím osobám. Navrhovateľ trval na tom, že označenie tovaru na faktúre názvom a rozmerom je pre odberateľov dostačujúce. Proti tomuto tvrdeniu orgán rozhodujúci o rozklade nič nenamieta, pretože predmetom tohto rozhodnutia nie je hodnotenie obchodných zvyklostí navrhovateľa. Poukazuje však na to, že správny orgán v zmysle zásady presného a úplného zistenia skutkového stavu veci môže svoje rozhodnutie založiť len na skutočnostiach, ktoré boli v konaní preukázané s vysokou mierou pravdepodobnosti, až na hranici istoty. Inými slovami, rozhodnutie v správnom konaní nie je možné založiť len na dohadoch či domnienkach. Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje na fakt, že tovary označené ako „obal PVC 20 x 10,4 cm“, „puzdro 160 x 180 mm závesný“ či „štitok modrý 194 x 256 mm 0,25“ môžu mať rozličný vzhľad a vonkajšiu úpravu a nie je možné tvrdiť, že takto označené výrobky môžu mať len a jedine taký tvar, aký predložil v podobe vzoriek navrhovateľ. Novosť a osobitý charakter je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možné skúmať len vykonaním priameho dôkazu, resp. takého dôkazu, ktorý by umožnil s istotou vytvoriť spojitosť medzi predloženými faktúrami/dodacími listami a vzorkami. Takýto dôkaz ale navrhovateľ v konaní nepredložil. Vzhľadom na to, že predložené faktúry/dodacie listy nie je možné jednoznačne a bez pochybností spojiť s predloženými vzorkami, a teda konštatovať, že práve tieto výrobky boli skutočne pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu navrhovateľom dodávané tretím osobám, nie je možné ani vykonať porovnanie týchto výrobkov s napadnutým dizajnom a zistiť, či tento spĺňal alebo nespĺňal podmienku novosti a osobitého charakteru.

Pokiaľ ide o nové dôkazové materiály predložené spolu s rozkladom, je potrebné upozorniť na to, že v prípade dodatočného doplnenia dôkazných prostriedkov tieto budú vždy posúdené z hľadiska toho, či len dopĺňajú pôvodný návrh, resp. vyjadrenie majiteľa alebo pôvodné dôkazné prostriedky, pričom nejdú nad rámec pôvodného podania. Z ich obsahu alebo poukazu účastníka konania musí byť zrejmé, že sa vzťahujú k rozsahu návrhu, resp. vyjadrenia majiteľa tak, ako bol podaný alebo ku konkrétnym skutočnostiam, už uvedeným v podaní. Doplnenie nových dôkazov, ktoré rozširujú rozsah pôvodného návrhu, resp. rozširujú vyjadrenie majiteľa úrad považuje za neprípustné.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe vykonaného prieskumu navrhovateľom novo predložených dôkazových materiálov konštatuje, že tieto priamo nedopĺňajú skutočnosti a dôkazy, ktoré sa snažil osvedčiť navrhovateľ v prvostupňovom konaní, konkrétne, že on sám pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu predával výrobky zhodné, resp. podobné s tými, ktoré sú chránené napadnutým dizajnom, a preto tieto výrobky boli na prekážku jeho novosti a osobitého charakteru. Dôkazové materiály predložené spolu s rozkladom s výrobkami ani s činnosťou navrhovateľa nijako nesúvisia a netvorí také doplnenie, ktoré by slúžilo len na objasnenie dokumentov podaných v pôvodnom návrhu na výmaz napadnutého dizajnu. Z tohto dôvodu ide o také doplnenie návrhu na výmaz, ktoré je v zmysle § 38 ods. 7 zákona o dizajnoch neprípustné a na ktoré úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

Navrhovateľ tiež v rozklade upozornil na dôkazové materiály majiteľa, z ktorých podľa neho vyplýva, že napadnutý dizajn v čase zápisu nebol nový a nemal osobitý charakter, pretože výrobky zhodné s napadnutými dizajnmi boli skôr sprístupnené verejnosti, a to samotným majiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že prihláška napadnutého dizajnu bola na úrade podaná 30. augusta 2010. Dôkazové materiály predložené majiteľom – faktúry, na ktoré sa odvoláva navrhovateľ, sa týkajú dátumov 2. november 2009, 1. a 23. december 2009, 15. apríl 2010, 4. a 23. máj 2010. V zmysle § 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, jeho právnym nástupcom alebo treťou osobou ako dôsledok poskytnutia informácie alebo konania pôvodcu dizajnu alebo jeho právneho nástupcu **počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti**; to platí aj v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi. Z dôkazových materiálov majiteľa, na ktoré upozornil navrhovateľ, je zrejmé, že všetky faktúry boli vystavené pánom Stanislavom Jackaninom, t. j. pôvodcom napadnutého dizajnu a všetky sú datované v rámci 12 mesačnej „ochranej“ doby, kedy zákon umožňuje pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi sprístupniť dizajn verejnosti, bez toho, aby takéto sprístupnenie predstavovalo prekážku jeho neskoršieho zápisu do registra z dôvodu, že by nebol nový alebo nemal osobitý charakter. S ohľadom na uvedené je potrebné tento argument navrhovateľa považovať za nedôvodný.

Ďalším z argumentov navrhovateľa bolo tvrdenie, že napadnutý dizajn nemá osobitý charakter, pretože vzhľad puzdier a štítkov, v ktorých je stelesnený, je obyčajný a nie je ničím výnimočný. Argumentoval tým, že puzdrá pozostávajú z priesvitnej a nepriesvitnej fólie, sú navrhnuté tak, aby do nich bolo možné vložiť papier, ktorého rozmery sú dané rozmerom a tvarom prepravných sprievodiek. Miera tvorivej voľnosti pôvodcu je nulová, pretože ide o typizované výrobky. Puzdrá chránené napadnutým dizajnom neobsahujú žiadny reliéf, farbu, nápis, obrázok, grafický symbol či typografický znak, ktorý by ich odlišoval od iných puzdier. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že úrad v rámci prieskumu zápisnej spôsobilosti každej prihlášky dizajnu okrem iného zisťuje, či dizajn spĺňa podmienky podľa § 2 až 7 zákona o dizajnoch. To znamená, že úrad ešte pred zápisom dizajnu do registra *ex officio* skúma aj to, či je dizajn nový a či má osobitý charakter. V danom prípade úrad nevzniesol námietku proti zápisu napadnutého dizajnu, tzn. nezistil žiadnu prekážku jeho zápisu do registra. Ak namietateľ tvrdí, že napadnutý dizajn tvoria iba prvky dané výlučne technickou funkciou a ide o typizované výrobky, mal by takéto tvrdenie v konaní o výmaz preukázať. Navrhovateľ však nepredložil žiadny dôkaz, ktorým by podporil svoje tvrdenie o tom, že by tvar puzdier a štítkov bol napríklad upravený priamo nejakou normou, a preto je potrebné tento argument považovať za nedôvodný. Okrem toho orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že tento argument nebol predmetom posúdenia na prvom stupni, pretože nebol uvedený v podanom návrhu na výmaz. Ide teda o nový argument, ktorý je v zmysle § 38 ods. 7 zákona o dizajnoch neprípustný.

Navrhovateľ ďalej kritizoval formu, v akej bol napadnutý dizajn podaný. Uviedol, že vonkajšie znaky napadnutého dizajnu sa z vyobrazení veľmi ťažko rozoznávajú, a preto majú ostatní výrobcovia problém vyhodnotiť, do akej miery sú ich výrobky identické s napadnutým dizajnom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť nielen to, že tento argument navrhovateľa je v konaní nový, a preto predstavuje rozšírenie pôvodného návrhu, ktoré je v zmysle § 38 ods. 7 zákona o dizajnoch neprípustné, ale aj to, že tento argument ako taký nepredstavuje dôvod na výmaz napadnutého dizajnu v zmysle § 36 citovaného zákona.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podaný návrh na výmaz napadnutého dizajnu zamietol ako nedôvodný. Prvostupňový orgán pritom v napadnutom rozhodnutí dostatočne, náležite a zrozumiteľne vysvetlil, aké dôvody ho viedli k takémuto záveru.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.
Sandro Crescini – PlastItaly
Kojatice 58
082 32 Kojatice

II.
Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica