



Banská Bystrica 4. novembra 2016
PD 92-2013/D 28027 II/98-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. novembra 2015 majiteľom REIMANN, s. r. o., Gaštanová 1444/5, 960 05 Zvolen, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PD 92-2013/D 28027/I-72-2015 z 8. októbra 2015 vo veci návrhu na výmaz dizajnu č. 28027 s názvom „Vibračné podávacie zariadenie s triediacou plochou“, podaného navrhovateľom U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, v konaní zastúpeným spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (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 ods. 1 a § 4 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PD 92-2013/D 28027/I-72-2015 z 8. októbra 2015 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. PD 92-2013/D 28027/I-72-2015 z 8. októbra 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. 28027 s názvom „Vibračné podávacie zariadenie s triediacou plochou“ (ďalej „napadnutý dizajn“) vymazaný z registra dizajnov. 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 uvedené v § 3 zákona o dizajnoch. Konštatoval, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienku novosti a osobitého charakteru, keďže obdobný výrobok bol sprístupnený verejnosti vo forme predaja pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu, a to minimálne od roku 2011. V tejto súvislosti sa navrhovateľ odvolal na objednávky/návrhy kúpnej zmluvy a fotografie predložené spolu s návrhom.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase jeho zápisu do registra podmienku novosti v zmysle § 4 zákona o dizajnoch, pretože pred dátumom vzniku práva prednosti bola sprístupnená verejnosti vonkajšia úprava výrobku REI 18276 AT1 (ďalej „skorší dizajn“), ktorá, ako to vplynulo z porovnania vonkajších znakov, bola zhodná s napadnutým dizajnom.

Návrh na výmaz bol podaný aj z dôvodu, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienku osobitého charakteru podľa § 5 zákona o dizajnoch. Nakoľko však už bolo konštatované, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienku novosti, prvostupňový orgán nepovažoval za potrebné posudzovať aj splnenie podmienky osobitého charakteru, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom uviedol, že sa vzhľadom na charakter zariadenia, v ktorom bol skorší dizajn stelesnený, nemôže v nijakom ohľade stotožniť so stanoviskom prvostupňového orgánu, ktoré sa týkalo možnosti sprístupnenia skoršieho dizajnu neobmedzenému okruhu špecialistov v danom odbore. V tejto súvislosti doplnil, že uvedené zariadenie je vysoko špecifické, slúžiace v prevádzke oceliarskej spoločnosti a majiteľ ho navrhol a vyrobil „na mieru“ na základe dopytu navrhovateľa. Dizajn a technické parametre daného zariadenia nie je možné v žiadnom prípade unifikovať a vo svojej podstate je vylúčené jeho univerzálne využitie, resp. univerzálna obchodná ponuka. Keďže išlo o zariadenie vytvorené na zákazku, nebolo predmetom ďalšej ponuky tretím osobám, nebola sprístupnená jeho výkresová dokumentácia, ani zariadenie samotné na internete či v tlači.

Majiteľ upozornil na to, že za sprístupnenie verejnosti sa považuje také sprístupnenie, keď zainteresované kruhy pôsobiace na slovenskom trhu môžu byť s dizajnom náležite oboznámené. Sprístupnenie verejnosti predpokladá potenciálnu možnosť neobmedzeného okruhu osôb oboznámiť sa s dizajnom. Predaj zariadenia, v ktorom bol skorší dizajn stelesnený, ktorý sa uskutočnil medzi majiteľom a navrhovateľom, nemožno považovať za bežný obchodný styk. Obchod neprebehol vo verejne prístupných priestoroch (výrobná prevádzka podnikateľského subjektu nie je verejne prístupným miestom, na ktoré by mali prístup odborníci v danej oblasti, s výnimkou zamestnancov navrhovateľa, ktorí však netvorí samostatnú entitu, ale sú len súčasťou navrhovateľa) a predaj zariadenia bol realizovaný výlučne medzi dotknutými stranami bez účasti iných obchodných subjektov, navyše v hutníckej prevádzke, kde platia prísne bezpečnostné predpisy, a preto je vylúčená možnosť, že by sa neobmedzený okruh osôb oboznámil so skorším dizajnom.

Majiteľ sa odvolal na ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch, podľa ktorého dizajn možno považovať za sprístupnený verejnosti len za predpokladu, že sa takéto sprístupnenie mohlo stať pri bežnom obchodnom styku známym špecialistom v príslušnom odvetví pred dňom vzniku práva prednosti. Majiteľ zdôraznil, že sprístupnenie skoršieho dizajnu sa za daného, vyššie opísaného stavu nemohlo stať známym špecialistom v príslušnom odvetví, a to ani na základe opakovaného plnenia zo strany majiteľa.

Poukázal tiež na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-479/12 z 13. februára 2014, ktorý sa zaoberal otázkou sprístupnenia verejnosti a zároveň vyjadril nesúhlas so stanoviskom prvostupňového orgánu, ktorý uvedený rozsudok odmietol s odôvodnením, že išlo o zásadne iné okolnosti. Poukázal na skutočnosť, že v danej veci sa riešila predbežná otázka, ktorú položil Súdnemu dvoru EÚ nemecký súd a ktorá znela, či „je potrebné prvú vetu článku 7 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva (ďalej „Nariadenie“) vykladať v tom zmysle, že dizajn, hoci bol sprístupnený tretím osobám bez výslovnej alebo predpokladanej podmienky jeho utajenia, sa nemohol stať známym počas obvyklých obchodných činností v odborných kruhoch činných v rámci EÚ a špecializovaných v danom odbore, ak bol sprístupnený len jednému podniku v odbore“. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že predbežná otázka nemeckého súdu sa presne vzťahuje na skutkové okolnosti týkajúce sa veci, ktorá je predmetom daného konania.

V súvislosti s posúdením podmienky novosti napadnutého dizajnu majiteľ zastal názor, že za relevantné dôkazové materiály je možné považovať len tie, ktoré boli preukázateľne prístupné neobmedzenému okruhu osôb, v čase pred dátumom práva prednosti napadnutého dizajnu, pričom z týchto dokumentov je možné zistiť relevantné znaky vonkajšieho vzhľadu výrobku.

Podľa majiteľa obrazová príloha návrhu (fotografie) nemá žiadnu dôkaznú hodnotu, a to ani v spojitosti s inými dôkazmi, keďže túto prílohu nemožno identifikovať z hľadiska času a miesta. Ak prvostupňový orgán ako dôkaz prijal fotografie, ktoré navrhovateľ časovo a miestne nestotožnil, rozhodol na základe dôkazov, ktoré mohli pochádzať a podľa jeho vyjadrenia aj pochádzali z obdobia po podaní prihlášky napadnutého dizajnu. Argumentáciu prvostupňového orgánu, že išlo o fotografie výrobkov dodaných na základe priložených objednávok, označil za bezpredmetnú, keďže nebolo preukázané, že uvedené fotografie boli urobené v dobe pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu a na mieste potenciálne prístupnom neobmedzenému okruhu osôb v príslušnom odbore.

S ohľadom na uvedené majiteľ považoval prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podmienky novosti napadnutého dizajnu za nesprávne a navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a návrh na výmaz dizajnu č. 28027 v plnom rozsahu zamietol ako nedôvodný.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. februára 2016 uviedol, že z vyjadrení majiteľa vyplýva, že napadnutý dizajn, resp. všetky znaky tejto vonkajšej úpravy sú dané výlučne technickou

funkciou. Ide teda o dizajn definovaný v ustanovení § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch, čo predstavuje ďalší z dôvodov na jeho výmaz.

V súvislosti s otázkou sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti navrhovateľ uviedol, že fakt, že výrobok, v ktorom je skorší dizajn stelesnený, t. j. podávač REI 18276 AT1, bol pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu niekoľko rokov voľne dostupný na trhu, doložil kópiami objednávok/kúpnych zmlúv, na základe ktorých tieto výrobky opakovane nakupoval. Uvedené dôkazové materiály neobsahujú nič, na základe čoho by sa dalo tvrdiť, že išlo o výlučné objednávky a nikto iný si nemohol takéto výrobky na voľnom trhu objednať a kúpiť. V prípade, ak je tovar na trhu voľne dostupný, je podľa navrhovateľa bezvýznamné, koľko zákazníkov si ho skutočne zakúpilo.

V súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora EÚ, na ktorý sa odvolal majiteľ, navrhovateľ uviedol, že majiteľ vytrhol citované pasáže z kontextu. Zdôraznil, že rozsudok sa netýka zapísaného, ale nezapísaného dizajnu. Uvedený výklad článku 7 ods. 1 Nariadenia je reakciou na konkrétne vyhlásenie spoločnosti Gautzsch Grosshandel, ktorá svoj altánok „Athen“ v marci 2005 prezentovala európskym zákazníkom vo výstavných priestoroch čínskeho podniku Zhengte a model tohto altánku bol v júni 2005 doručený spoločnosti Kosmos, so sídlom v Belgicku. Ide teda o odpoveď na otázku, či doručenie modelu altánku „Athen“ spoločnosti Kosmos je možné považovať za sprístupnenie verejnosti v zmysle článku 7 ods. 1 Nariadenia. Na rozdiel od podávateľa REI 18276 AT1 však altánok „Athen“ nebol voľne dostupný na trhu, ale bol prezentovaný iba spoločnosti Kosmos. Súdny dvor EÚ teda v citovanom rozsudku dospel k záveru, že takéto sprístupnenie nie je sprístupnením v zmysle článku 7 ods. 1 Nariadenia.

Pokiaľ ide o dôkaznú hodnotu fotografií priložených k návrhu na výmaz, navrhovateľ uviedol, že tieto sú súčasťou reťazca dôkazov. Kópie objednávok/kúpnych zmlúv z rokov 2011, 2012 a 2013 dokazujú, že pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu bol výrobok, v ktorom je skorší dizajn stelesnený (podávač REI 18276 AT1) voľne dostupný na trhu. Fotografie zase ukazujú, ako vonkajšia úprava spomenutého výrobku vyzerá. Skutočnosť, že ide o ten istý výrobok potvrdzujú štítky s typovým označením na čelnej strane korby podávateľa, ktoré sú na fotografiách dobre rozpoznateľné.

Navrhovateľ s ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie 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 (správny poriadok) 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. 1 zákona o dizajnoch účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Podľa § 45 ods. 2 zákona o dizajnoch úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

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 § 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 obchodnom styku stať známym špecialistom v príslušnom odvetví pred dňom vzniku práva prednosti.

Napadnutý dizajn č. 28027 s názvom „Vibračné podávacie zariadenie s triediacou plochou“ majiteľa REIMANN, s. r. o., Gaštanová 1444/5, 960 05 Zvolen, s právom prednosti od 15. októbra 2013, bol zapísaný do registra dizajnov 28. januára 2014 v triede 15/99.00 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. Podľa určenia napadnutého dizajnu predstavuje výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený, vibračné podávacie zariadenie s triediacou plochou určené na triedenie sypkých výrobkov.

Napadnutý dizajn č. 28027:

D 1.1

D 1.2

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že napadnutý dizajn bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 v spojení s § 4 zákona o dizajnoch. Vyjadril presvedčenie, že výrobok, v ktorom je skorší dizajn stelesnený, nemohol byť na prekážku zápisnej spôsobilosti napadnutého dizajnu (z dôvodu nesplnenia podmienky novosti), keďže tento výrobok podľa majiteľa nebol sprístupnený verejnosti tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 6 zákona o dizajnoch. V tejto súvislosti spochybnil aj dôkaznú hodnotu niektorých navrhovateľom predložených dôkazových materiálov.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uplatneným návrhom na výmaz napadnutého dizajnu uvádza nasledovné. Spochybnenie platnosti zapísaného dizajnu z dôvodu chýbajúcej novosti alebo osobitého charakteru si vyžaduje dôkaz, že skorší dizajn, ktorý je rovnaký alebo vyvoláva podobný celkový dojem, bol sprístupnený verejnosti pred dátumom podania prihlášky, prípadne pred dátumom vzniku práva prednosti. Túto verejnosť pritom tvoria členovia kruhov špecializujúcich sa na príslušný odbor. To, či sa na skorší dizajn vzťahuje právna ochrana, je nepodstatné. Predpokladá sa, že dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti kedykoľvek (pred dátumom podania prihlášky, prípadne pred dátumom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu) a kdekoľvek na svete v dôsledku sprístupnenia po zápise alebo v inej nadväznosti, v dôsledku vystavenia, použitia v obchodovaní alebo inak, bol sprístupnený verejnosti na účely ustanovení § 4 a § 5 zákona o dizajnoch. Sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti sa však nebude brať do úvahy, ak majiteľ predložil presvedčivé dôkazy a argumenty, že kruhy špecializujúce sa na príslušný sektor sa nemohli o týchto udalostiach dozvedieť v rámci bežnej obchodnej činnosti.

Navrhovateľ na podporu svojho tvrdenia, že pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu bol sprístupnený verejnosti obdobný výrobok ako je ten, v ktorom je stelesnený napadnutý dizajn, v konaní predložil nasledujúce materiály:

- 4 objednávky (návrhy kúpnej zmluvy) uzatvorené medzi majiteľom (v postavení dodávateľa) a navrhovateľom (v postavení kupujúceho) z 3. februára 2011, 6. februára 2012, 22. mája 2012 a 26. marca 2013 na nákup celkovo 14 ks výrobku označeného ako podávač REI 18-276-AT1 (dôkazy č. 1, 2, 3, 4),
- 3 fotografie výrobku označeného ako REI 18276 AT1 (dôkazy č. 5, 6, 7).

Majiteľ v rozklade argumentoval tým, že k sprístupneniu skoršieho dizajnu verejnosti tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 6 zákona o dizajnoch, nemohlo dôjsť, pretože vzhľadom na charakter zariadenia sa s týmto nemohol oboznámiť neobmedzený okruh špecialistov v danom odbore. Podľa neho totiž ide o vysoko špecifické zariadenie, slúžiace v prevádzke oceliarskej spoločnosti a jeho univerzálne využitie je vylúčené. Majiteľ ho vyrobil na základe zákazky „na mieru“ pre navrhovateľa, a preto nebolo predmetom ďalšej ponuky tretím osobám, nebola sprístupnená jeho výkresová dokumentácia ani zariadenie samotné na internete alebo v tlači. Predaj zariadenia, ktorý sa uskutočnil výlučne medzi majiteľom a navrhovateľom bez prítomnosti ďalších obchodných subjektov, nemožno považovať za bežný obchodný styk, pretože obchod neprebehol vo verejne prístupných priestoroch, ale v areáli hutníckej prevádzky, kde platia prísne bezpečnostné predpisy. Uvedené podľa majiteľa vylučuje možnosť, že by sa so skorším dizajnom oboznámil neobmedzený okruh osôb.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie dôvodnosti podaného návrhu na výmaz napadnutého dizajnu a posúdenie, či pred dátumom jeho podania bol alebo nebol sprístupnený verejnosti zhodný skorší dizajn, je v prvom rade potrebné určiť, ktorej časti verejnosti sa, vzhľadom na povahu výrobku, v ktorom je skorší dizajn stelesnený, spomínané sprístupnenie týka. Vo všeobecnosti platí, že túto verejnosť tvoria členovia kruhov špecializujúcich sa na príslušný sektor. V danom prípade možno teda za relevantnú verejnosť považovať strojárskych inžinierov, dizajnérov a konštruktérov takýchto zariadení, no predovšetkým samotných užívateľov, ktorí takéto zariadenie využívajú pri práci.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej v súvislosti s argumentmi majiteľa uvádza, že sprístupnenie dizajnu verejnosti môže byť výsledkom použitia v obchodovaní aj vtedy, keď nie je zaznamenaný dôkaz, že výrobky, v ktorých bol skorší dizajn stelesnený, boli skutočne uvedené na trh. Stačí, že výrobok bol predmetom aktu kúpy medzi dvomi podnikmi.

Pokiaľ ide o rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-479/12 z 13. februára 2014, na ktorý sa odvolal v konaní majiteľ, orgán rozhodujúci o rozklade tento považuje pre danú vec za relevantný, keďže skutočnosť, či ide o zapísaný alebo nezapísaný dizajn nie je v danom prípade rozhodujúca. Orgán rozhodujúci o rozklade však poukazuje na to, že uvedený rozsudok nedáva jasnú odpoveď na otázku, či za sprístupnenie verejnosti možno alebo nemožno považovať situáciu, ak došlo k sprístupneniu skoršieho dizajnu len jednému podniku z uvedeného sektora, pretože Súdny dvor EÚ najskôr v odseku 35 tohto rozsudku uviedol, že „nemožno vylúčiť, že za určitých okolností môže byť takéto sprístupnenie dostatočné“, aby následne v odseku 36 konštatoval, že „dizajn sa nemohol stať počas bežného obchodovania známym kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor, ak sa sprístupnil len jednému podniku z uvedeného sektora“. Orgán rozhodujúci o rozklade tak ako prvostupňový orgán zdôrazňuje, že z predmetného rozsudku je zrejmý len ten záver, že posúdenie otázky sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti závisí od skutkových okolností konkrétneho prípadu. Súdny dvor EÚ totiž v odsekoch 34 a 35 zastal názor, že odpoveď na otázku, či sa osoby, ktoré sú súčasťou kruhov, ktoré sa špecializujú na daný sektor, mohli počas bežného obchodovania dozvedieť o dizajne, ktorý bol sprístupnený len jednému podniku daného sektora, závisí od posúdenia okolností typických pre každú vec.

V predmetnom prípade z predložených dôkazových materiálov vyplýva, že v období rokov 2011 až 2013 sa medzi majiteľom a navrhovateľom uskutočnil obchod, ktorého predmetom bol výrobok podávač REI 18276 AT1, pričom zo strany majiteľa išlo o dodávku celkovo 14 kusov. Vzhľadom na povahu (špecializovaný výrobok) a cenu (jednotková cena zariadenia ako vyplýva z objednávok sa pohybovala od 16 680 Eur do 18 360 Eur za kus) možno konštatovať, že išlo o relatívne veľkú dodávku, ktorá sa navyše viackrát opakovala. Aj keď je možné súhlasiť s argumentom majiteľa, že areál hutníckej prevádzky, kde sa výrobky nachádzajú, nie je voľne prístupným miestom, ale miestom, kde platia prísne bezpečnostné predpisy, zároveň však takéto areály nie je možné považovať za miesto, ktoré by bolo hermeticky uzatvorené a neprístupné pre odborníkov z danej oblasti techniky. Práve naopak, je dôvodné predpokladať, že do takéhoto areálu majú prístup, napríklad v rámci rôznych oficiálnych návštev, odborníci z iných prevádzok alebo jednoducho odborníci, ktorí zabezpečujú pre navrhovateľa rozličné dodávky tovarov alebo služieb súvisiacich s hutníckou výrobou. Navyše aj samotných zamestnancov navrhovateľa, ktorých v hutníckej prevádzke pracuje veľké množstvo,

možno považovať za odborníkov v danej oblasti, pričom existuje reálny predpoklad, že všetci títo mali možnosť oboznámiť sa so skorším dizajnom. Z tohto dôvodu je potrebné argument majiteľa, že nikto iný okrem navrhovateľa sa nemohol so skorším dizajnom oboznámiť, považovať za nedôvodný.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že predložené fotografie nemožno identifikovať z hľadiska času a miesta, a preto na základe nich nie je možné určiť kedy a kde došlo k zverejneniu skoršieho dizajnu, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že zákon o dizajnoch predpokladá súhrnné skúmanie predložených dôkazových materiálov, čo znamená, že tieto musia byť posúdené nielen jednotlivo, ale všetky vo vzájomných súvislostiach. Ak aj niektoré dôkazy samé osebe presvedčivo nedokazujú, že došlo k sprístupneniu dizajnu verejnosti, môžu prispieť k jeho dokázaniu, keď sa budú skúmať v súvislosti s ostatnými dôkazmi. Tak je tomu aj v danom prípade, keď síce fotografie neobsahujú údaj o čase a mieste, kde boli urobené, avšak z predložených objednávok je zřejmé, že výrobok označený ako podávač REI 18276 AT1 bol opakovane dodaný navrhovateľovi v období rokov 2011, 2012 a 2013, pričom priložené fotografie, ktoré sú opatrené štítkom preukazujúcim, že ide práve o tento výrobok, predstavujú dôkaz, ako samotný výrobok, ktorý bol predmetom týchto objednávok, vyzeral. Na základe navrhovateľom predložených dôkazových materiálov posudzovaných jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti tak podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno dôvodne konštatovať, že majiteľ navrhovateľovi dodal v období rokov 2011 až 2013 14 kusov výrobku REI 18276 AT1, ktorého vzhľad sa zhodoval s výrobkom zobrazeným na priložených fotografiách. Uvedenú skutočnosť pritom ani samotný majiteľ v konaní nespochybnil, konštatoval len, že nie je isté, či boli fotografie urobené pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu a na mieste potenciálne prístupnom neobmedzenému okruhu osôb v príslušnom odbore.

Majiteľ vo svojich argumentoch tiež tvrdil, že skorší dizajn, ktorý je stelesnený vo výrobku – podávači, je špecifický, určený na použitie v oceľárskej spoločnosti, bol vyrobený špeciálne „na mieru“ pre majiteľa, nie je možné ho využiť univerzálne, a preto nikdy nebol predmetom obchodovania vo vzťahu k tretím osobám.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti, len ako podporný argument na doplnenie vyššie uvedených skutočností, uvádza, že podľa jeho názoru v prípade podávacieho zariadenia, ktoré slúži na triedenie sypkých materiálov, nejde o také špecifické zariadenie, ktoré by sa uplatnilo iba pre účely jedného podniku – navrhovateľa, ale naopak zastáva názor, že vzhľadom na povahu takéhoto zariadenia je dôvodné predpokladať, že ho možno využiť v rôznych odvetviach, napr. hutníckom, stavebnom, ťažobnom či strojárskom priemysle. Ide o všetky odvetvia priemyslu, v ktorých je potrebné v určitej fáze výrobného procesu oddeliť menšie zložky triedeného materiálu od väčších. Skutočnosť, že vibračné podávače môžu byť predmetom komerčného predaja tretím osobám navyše vyplýva aj z internetovej stránky majiteľa www.rei-technologies.sk/reimann-technologies-vibracne-stroje.html, kde sa v ponuke nachádza práve zariadenie – podávač. Z tohto dôvodu vyznievajú argumenty majiteľa účelovo a zavádzajúco.

Majiteľ ďalej argumentoval tým, že za relevantné dôkazové materiály je možné považovať len tie, ktoré boli preukázateľne prístupné neobmedzenému okruhu osôb v čase pred dátumom práva prednosti napadnutého dizajnu. Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto tvrdením majiteľa nesúhlasí, pričom poukazuje na to, že dôkazové materiály majú preukazovať sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti, teda sprístupnenie, o ktorom sa potenciálne mohol dozvedieť neobmedzený okruh osôb z danej oblasti, avšak samotné dôkazové materiály nemusia byť prístupné neobmedzenému okruhu osôb. Nie je totiž možné predpokladať (a nie je to ani žiaduce), že by napríklad dôkazy ako obchodné zmluvy boli verejne prístupné tak, aby sa s nimi mohol oboznámiť neobmedzený okruh osôb.

Pokiaľ ide o posúdenie, či v prípade zverejnenia skoršieho dizajnu išlo o zhodný dizajn s napadnutým dizajnom, resp. dizajn, ktorý by sa od napadnutého dizajnu odlišoval len v nepodstatných detailoch, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že majiteľ záver prvostupňového orgánu o tom, že výrobok znázornený na dôkazových materiáloch – fotografiách (skorší dizajn) a napadnutý dizajn sú zhodné, nespochybnil. Nakoľko sa orgán rozhodujúci o rozklade s týmto záverom stotožňuje, nebude sa touto otázkou opätovne zaoberať a bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu vecí. Zároveň v napadnutom rozhodnutí dostatočne, náležite a zrozumiteľne vysvetlil a odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o výmaze dizajnu č. 28027 s názvom „Vibračné podávacie zariadenie s triediacou plochou“ v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch v nadväznosti na § 3 a § 4 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 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Kláry Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica

II.

Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava