



Banská Bystrica 31. 1. 2019
D 28436/I-7-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľiek Doc. Ing. Šárky Š., Praha 5, Česká republika (ďalej „navrhovateľka I“) a Dagmar R. Mělník, Česká republika (ďalej „navrhovateľka II“), zastúpených v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Branislav Ujvári, s.r.o., Staré Grunty 216, 841 04 Bratislava (ďalej „navrhovateľky“) na výmaz dizajnu č. 28436 s názvom „Zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu“ majiteľa Drahomíra Zobeka, Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Bukovinský & Chlípala, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 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. 28436 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 9.7.2018 doručený návrh na výmaz dizajnu č. 28436 s názvom „Zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu“ (ďalej „napadnutý dizajn“). Navrhovateľky podaný návrh uplatnili podľa § 36 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dizajnoch“) a uviedli, že od roku 1923 boli v Českej a Slovenskej republike (vtedajšom Československu) razené tzv. Svätováclavské dukáty v nomináloch 1, 2, 5, 10 dukátov, pričom spoluautormi autorských diel - výtvarných návrhov dukátov sú Jaroslav B. a Otakar Š. Majetkové práva k týmto autorským dielam zdedili navrhovateľky, a to navrhovateľka I ideálnu polovicu po Jaroslavovi B. a ideálnu polovicu po Otakarovi Š. v 5/8 navrhovateľka II a v 3/8 p. Jana R., k čomu predložili kópie dedičských rozhodnutí.

Navrhovateľky uviedli, že na základe výhradnej licenčnej zmluvy uzatvorenej 16.4.2014 medzi navrhovateľkou II a p. N. získal p. N. výhradnú licenciu na použitie autorských diel, a to najmä pri výrobe a predaji mincí (dôkaz: kópia licenčnej zmluvy). Navrhovateľky uviedli, že 1.3.2017 došlo zo strany zástupcu navrhovateľky II omylom a neoprávnene k uzatvoreniu výhradnej licenčnej zmluvy so spoločnosťami Numizmatika Kremnica s.r.o. a MONETA CASSOVIA s.r.o., ktorej predmetom bolo oprávnenie užívať autorské diela, a to spôsobmi použitia, na ktoré boli poskytnuté práva p. N. na základe výhradnej licenčnej zmluvy zo 16.4.2014. Zástupca navrhovateľky II po uzatvorení výhradnej licenčnej zmluvy s predmetnými spoločnosťami komunikoval a oznámil im, že zmluva je zrejme neplatná a že má záujem vrátiť prijatú odmenu a vyzval ich na zanechanie snáh o užívanie autorských diel (dôkazy: plnomocenstvo, licenčné zmluvy z 1.3.2017 a list zo 14.6.2018).

Navrhovateľky konštatovali, že majiteľ ako konateľ a spoločník spoločnosti Numizmatika Kremnica s.r.o. následne autorské diela pozmenil tak, že do nich vložil nové letopočty „1918-2018“ a tieto pozmenené autorské diela si nechal ako majiteľ a pôvodca zapísať ako napadnutý dizajn a dizajn č. 28435.

Navrhovateľky k uplatnenému dôvodu v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch uviedli, že napadnutý dizajn nebol nový a nemá osobitý charakter, preto nie je spôsobilý na ochranu v zmysle § 3 ods. 1 zákona o dizajnoch. Na preukázanie uvedeného predložili publikáciu „Macho a Chlapovič“, Katalóg mincí Československa, České republiky a Slovenské republiky 1918-2014, vydaný v roku 2014, v ktorom sú zobrazené dukáty autorov Jaroslav B. a Otakar Š., rok 1923 (ďalej aj namietané dizajny“). Navrhovateľky uviedli, že vyobrazenia dukátov boli sprístupnené verejnosti v deň vydania katalógu k čomu došlo, ako je obvyklé v obchodnej praxi, v roku 2014.

Navrhovateľky uviedli, že napadnutý dizajn je zhodný s dizajnom vyobrazeným v katalógu na strane 18 pod názvom „Dukát 1923 typ 1“ (K1) a s dizajnom v tomto katalógu 18 pod názvom „Dukát 1923 typ 2“ (K2). Podľa navrhovateľiek napadnutý dizajn a namietané dizajny obsahujú motív tzv. malého štátneho znaku československej republiky, ktorý tvorí vpravo hľadiaci dvojchvostý lev v skoku s otvorenou papuľou, s vyplazeným jazykom a s korunou na hlave. V napadnutom dizajne je rovnako ako v namietaných dizajnoch lev umiestnený vnútri štítu, ktorý je hore ohraničený strieškou, vo vrchole ktorej je koruna na hlave leva, a ktorý je dole polkruhovo zaoblený s nevýrazným hrotom. Celý štít je vpísaný do kružnice, ktorá je na miestach, kde sa dotýka vpísaný štít, prerušovaná. Kruhové úseky vzniknuté medzi ďalšími stranami štítu a prerušovanými časťami kružnice sú vyplnené lipovými ratolestami vždy s dvoma lístkami a kvetom, okolo prerušovanej kružnice je text tvoriaci dva úseky (slová) a tromi úsekmi obsahujúcimi arabské číslice.

Navrhovateľky uviedli, že pre posudzovanie zápisnej spôsobilosti dizajnu nie je rozhodujúci názov a odkaz na „nerealizovaný československý dukát“ v názve nie je znakom dizajnu. Podstatné je, že napadnutý dizajn rovnako ako oba namietané dizajny predstavujú rubovú stranu mince či medaily s motívom malého štátneho znaku prvej československej republiky. Navrhovateľky konštatovali, že napadnutý dizajn obsahuje rovnako členený text, zostavený z rovnakého typu písma ako je text v namietaných dizajnoch a od dizajnu K1 sa líši len nepodstatne tým, že v dolnej časti napadnutého dizajnu je miesto štyroch znakov (číslíc) dlhší rad znakov. Ďalej konštatovali, že napadnutý dizajn sa od dizajnu K2 líši len nepodstatne tvarom štyroch znakov (číslíc) v pravej dolnej časti, kde napadnutý dizajn má uvedené „2018“ a namietaný „1923“, pričom znakom vonkajšej úpravy nie je hodnota čísla, ale len grafika číslic. Na základe uvedeného navrhovateľky konštatovali, že napadnutý dizajn sa od namietaných dizajnov odlišuje len v nepodstatných detailoch a nie je nový v zmysle § 4 zákona o dizajnoch.

Ďalej uviedli, že pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri jeho tvorbe, pričom pôvodca napadnutého dizajnu mal rovnakú mieru tvorivej voľnosti ako pôvodca namietaných dizajnov. Navrhovateľky poukázali na to, že pri porovnaní leva stvárneného v namietanom dizajne K1 v porovnaní s výtvarnou podobou malého štátneho znaku z roku 1920 je zrejmé, že miera tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu nebola malá, pretože bez toho, aby dizajn stratil atribúty malého štátneho znaku, je možné stvárniť inak papuľu leva, vyplazený jazyk, nohy, strapce a pod. Podľa navrhovateľiek má dizajnér, ktorý chce vytvoriť rubovú stranu mince, či medaily s motívom malého štátneho znaku prvej československej republiky značnú mieru tvorivej voľnosti, a tak ako pôvodcovia dizajnov K1 a K2 sa nemuseli presne držať žiadneho vzoru štátneho znaku, ani pôvodca napadnutého dizajnu sa nemusel držať žiadneho zo vzorov štátneho znaku, ktorý vytvorili oni. Podľa navrhovateľiek pôvodca napadnutého dizajnu nevyužil mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal k dispozícii, upravil dizajn známy vo vyobrazení K1 a K2 len v nepodstatných detailoch bez toho, aby mu dodal novosť a osobitý charakter. V súlade s tým celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa napadnutý dizajn sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva namietaný dizajn K1 alebo K2. Navrhovateľky uviedli, že u informovaného užívateľa, ktorým je v tomto prípade osoba kupujúca investičné mince, avšak nie nevyhnutne numizmatik, vyvoláva napadnutý dizajn celkový dojem československého dukátu autorov B. a Š. a prípadné vročenie konkrétnej mince sa na tomto celkovom dojme nepodieľa.

Navrhovateľky konštatovali, že napadnutý dizajn k dátumu podania prihlášky nebol nový a nemal osobitý charakter, čím je daný dôvod výmazu podľa § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch.

Navrhovateľky zdôraznili, že rubová strana dukátu vo vyobrazení K1 a K2 predstavuje výtvarné autorské dielo, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej činnosti autorov Jaroslava B. a Otakara Š., na čo poukazuje ich ponuka v katalógoch, kde sú mince s uvedením ich autora. Podľa navrhovateľiek napadnutý dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela, ktoré je vyobrazené v K1 a K2, a ktoré je od svojho vzniku chránené podľa autorského zákona. Vzhľadom na uvedené je podľa navrhovateľiek daný aj dôvod výmazu podľa § 36 ods. 1 písm. e) zákona o dizajnoch.

Navrhovateľky konštatovali, že ide o autorské diela českých autorov, na ich ochranu sa vzťahujú právne predpisy Českej republiky, konkrétne zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon a zákon č. 89/2012 Sb. občiansky zákonník a v Slovenskej republike zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, podľa ktorých o nakladaní s autorskými dielami rozhoduje ich autor alebo ďalší oprávnení nositelia práv k autorským dielam. V zmysle uvedeného navrhovateľky, ako väčšinové nositeľky práv k autorským dielam, neudelili súhlas a nesúhlasia s akýmkoľvek používaním a nakladaním s autorskými dielami, vrátane ich pozmeňovania a zápisu do registra dizajnov zo strany p. Zobeka a akékoľvek takéto používanie a nakladanie s autorskými dielami zo strany p. Z. predstavuje jednoznačne neoprávnené použitie autorských diel a podstatný a neoprávnený zásah do ich práv a oprávnených záujmov.

Navrhovateľky poukázali na to, že výhradná licenčná zmluva z 1.3.2017 uzatvorená zástupcom navrhovateľky II so spoločnosťami Numizmatika Kremnica s.r.o. a MONETA CASSOVIA s.r.o., bola uzavretá až skoro tri roky potom, ako bola uzatvorená stále platná výhradná licenčná zmluva medzi navrhovateľkou II a p. N. zo 16.4.2014. Z uvedeného je zrejmé, že výhradná licenčná zmluva z 1.3.2017 je neplatná a predmetné spoločnosti, ani p. Z. nemajú k autorským dielam žiadne práva.

Navrhovateľky v zmysle § 43 ods. 1 písm. a) správneho poriadku požiadali, aby úrad nariadil predbežné opatrenie, ktorým by bol p. Zobeck ako majiteľ a pôvodca zapísaného dizajnu povinný zdržať sa akéhokoľvek nakladania s dizajnmi č. 28435 a č. 28436, najmä ich využívania, poskytovania súhlasu na ich využívanie, ich prevádzania na iné osoby a zriaďovania záložných práv k týmto zapísaným dizajnom.

V závere navrhovateľky požiadali, aby bolo návrhu vyhovené v plnom rozsahu, a aby úrad rozhodol o výmaze napadnutého dizajnu v celom rozsahu z registra dizajnov.

Listom úradu zo 16.7.2018 bolo navrhovateľkám oznámené, že nie sú splnené dôvody na nariadenie predbežného opatrenia, pretože výkon práv majiteľa zapísaných dizajnov v rozsahu ustanovení zákona o dizajnoch nemôže viesť k zmareniu priebehu a účelu konania o návrhu na výmaz dizajnov. V liste bolo konštatované, že navrhovateľky v podanom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia neuviedli relevantné dôvody pre nariadenie predbežného opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu účelu konania o návrhu na výmaz sporných dizajnov a ani úrad takéto dôvody nezistil.

Listom úradu z 23.7.2018 bol predmetný návrh na výmaz odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 21.11.2018 uviedol, že v návrhu nebolo vysvetlené, na základe čoho napadnutý dizajn nezodpovedá pojmu dizajn v zmysle uplatneného dôvodu § 36 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch.

Ďalej majiteľ poukázal na výklad pojmov novosť a osobitý charakter dizajnu, uviedol základné kritériá uplatňované pri posudzovaní zhodnosti dizajnov a vnímanie informovaného užívateľa vymedzené EUIPO, pričom podľa neho v záujme právnej istoty je dôležité, aby výklad týchto pojmov bol v celej EÚ jednotný a poukázal na potrebu zohľadniť v konaní rozhodovacia prax EUIPO a SD EÚ.

Čo sa týka posúdenia novosti dizajnov majiteľ poukázal na rozhodnutia EUIPO R 978/2010-3, ods. 20-21, R0921/2008-3 a R 0216/2005-3, ktorých predmetom bolo posúdenie novosti a v ktorých sú uvedené príklady vnímania nepodstatných detailov, či nepatrných rozdielov medzi porovnávanými dizajnmi. Majiteľ zdôraznil, že napadnutý dizajn nie je zahrnutý v namietaných dizajnoch a za nepodstatné znaky v prípade daných výrobkov nemožno považovať odlišné znaky ako je rok razby. Nemožno podľa neho opomenúť význam, ktorý sa týmto znakom priznáva, preto je potrebné odmietnuť názor navrhovateľiek, že v tomto smere má význam len grafika číslic, nie hodnota číslic.

Majiteľ poukázal na to, že pre adekvátne posúdenie novosti je dôležité určenie výrobku, pretože v zmysle európskej judikatúry je potrebné prihliadať na údaj o určení výrobku, ako aj prípadne na dizajn v rozsahu, v akom spresňuje povahu výrobku, jeho určenie alebo jeho funkciu (rozsudok z 18.3.2010 T-9/07, bod 56). Podľa majiteľa je fakt, či ide o nepodstatné detaily pre záver o zhodnosti dizajnov, potrebné posúdiť vždy s prihliadnutím na určenie výrobku.

K posúdeniu osobitého charakteru napadnutého dizajnu majiteľ uviedol, že s ohľadom na určenie výrobku a na numizmatickú prax je odôvodnené predpokladať, že priame porovnanie namietaných a napadnutého dizajnu je vysoko pravdepodobné, pričom podľa neho štandardom na orientáciu medzi numizmatickými

produktmi sú katalógy, informovaný užívateľ bude porovnávať dizajny vedľa seba a sústreďí sa na detaily, ktoré sú zberateľsky, resp. numizmaticky významné, medzi ktoré patrí aj ročník a práve strana mince s ročníkom je rozhodujúca. Majiteľ poukázal na to, že dizajny sa musia porovnávať celkovo, čo neznamená, že všetkým znakom by sa mal pripisovať rovnaký význam, pretože informovaný užívateľ použije výrobok v súlade so zamýšľaným účelom výrobku, sústreďí sa na znaky, ktoré sú výnimočné a líšia sa od štandardu, a podobnosti v znakoch, vo vzťahu ku ktorým mal pôvodca len obmedzenú mieru tvorivej voľnosti budú mať malý význam pre celkový dojem.

Majiteľ k posúdeniu miery tvorivej voľnosti poukázal na to, že čím obmedzenejšia je voľnosť pôvodcu pri tvorbe dizajnu, tým menšie rozdiely budú stačiť na vyvolanie odlišného celkového dojmu u informovaného užívateľa. Uviedol, že mieru tvorivej voľnosti určujú obmedzenia znakov daných technickou funkciou výrobku alebo ich prvkom, prípadne zákonné požiadavky a dôsledkom týchto obmedzení je štandardizácia niektorých znakov, ktoré budú spoločné pre dizajny použité na príslušnom výrobku. Podľa majiteľa štandardizácia v súvislosti s uvedením ročníka na minci, resp. na medaile v numizmatickej praxi znamená, že nejde o repliku už predtým razeného ročníka československých dukátov, ale o novú razbu v upravenej verzii, v aktuálnom čase.

Poukázal na to, že podstatný význam v numizmatickej praxi má spravidla iba časť znakov zbierkového predmetu, ktorým je spravidla dátum, rok, prípadne iný časový údaj, čo tvorí jeho základnú zberateľskú hodnotu. Majiteľ uviedol, že práve textový údaj je obsahovou a komerčnou hodnotou, ktorá pri výrobku jedného druhu tvorí jeho podstatný cenový rozdiel pre informovaných užívateľov a na ilustráciu uviedol ceny československých dukátov s rôznym ročníkom razby, ktoré dokumentujú podstatný cenový rozdiel ročníkových razieb. Podľa majiteľa je ročníkový údaj vydania mince súčasťou textovej časti diela a pre informovaných užívateľov je to podstatný údaj prezrádzajúci jej hodnotu, pričom každý výtvarník riešením textovej časti mince alebo medaily rieši jej výtvarný problém ako neoddeliteľnú obsahovú a výtvarnú súčasť diela, preto je text jeho rovnocenným výtvarným a estetickým atribútom, a preto každá zmena textovej časti pre informovaného užívateľa mení význam diela.

Majiteľ uviedol, že úmyslom pôvodcu nebolo použitie takej miery tvorivej voľnosti, ktorá by zmenila celý charakter výtvarného diela autorov Otakara Š. a Jaroslava B. Konštatoval, že prípadným návrhom so zmeneným štátnym znakom na averze mince alebo úpravou postavy sv. Václava by nebolo možné hovoriť o použití motívu svätováclavského dukátu na razbu zlatej medaily s týmto motívom. Podľa majiteľa sa však zmenou jeho časti - novým dátumom zásadne zmenil obsah, táto upravená verzia dostala nový význam.

Majiteľ konštatoval, že pri obvyklej štandardizácii v numizmatickej praxi bola miera tvorivej voľnosti zásadne limitovaná aj výhradnou licenčnou zmluvou udelenou v prospech spoločností Numizmatika Kremnica s.r.o. (v ktorej je majiteľ spoločníkom a konateľom) a Moneta Cassovia s.r.o., kde napadnutý dizajn tvoril obrazovú prílohu tejto licenčnej zmluvy.

Majiteľ poukázal na definíciu informovaného užívateľa a uviedol, že tento pojem možno chápať ako pojem opisujúci užívateľa, ktorý nie je len priemerne pozorný ale osobitne obozretný, či už z dôvodu jeho osobnej skúsenosti alebo jeho rozsahu vedomostí v danej oblasti. Podľa majiteľa z ním predložených vyjadrení odborníkov z numizmatickej praxe (dôkazy: vyjadrenia Petra Z., Petra K., Viliama S., Jana S.) možno za informovaného užívateľa považovať užívateľa, ktorý má viac ako len základné znalosti, dostatočnú skúsenosť a ostražitosť, a u ktorého sa predpokladá, že je schopný si všimnúť určité rozdiely numizmatických produktov, pričom vie, ktoré odlišnosti sú z pohľadu zberateľstva a numizmatiky podstatné natoľko, aby u neho vyvolali odlišný celkový dojem, ktorý tvorí základ jeho rozhodnutia investovať do daného numizmatického predmetu alebo nie. Podľa majiteľa napadnutý dizajn tvorí pre informovaného užívateľa v porovnaní s namietanými dizajnmi zjavne nový zberateľský produkt s novým významom v súvislosti so stým výročím vzniku Československej republiky.

Majiteľ v súvislosti s mierou tvorivej voľnosti poukázal na legislatívnu úpravu v zákone č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, konkrétne v ustanoveniach § 16, § 16a a 17a, podľa ktorých má Národná banka Slovenska v Slovenskej republike výhradné právo vydávať obchodné mince a zabezpečovať razbu obchodných mincí na obchodné a zberateľské účely, ďalej podľa § 16a pri označení alebo opise žetónu, medaily, platobného prostriedku alebo obchodného technického prostriedku a ani iných hmotných alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová „minca“, „bankovka“, alebo „mena“, čím nie je dotknutá tlač bankoviek a razba mincí osobou, ktorá má platné zákonné oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti a nie je dotknutý ani predaj

a nákup bankoviek na zberateľské účely v súlade s § 17a ods. 4 predmetného zákona. Ustanovenie § 17a ods. 4 zákona hovorí, že zberateľské mince, pamätne mince, bankovky a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely, ako aj bankovky a mince, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla (ďalej len „neplatné bankovky a neplatné mince“), sa na zberateľské účely môžu predávať a kupovať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty, ak nakladanie s eurobankovkami alebo euromincami neustanovia inak osobitné pravidlá platné v eurozóne.

Majiteľ zdôraznil, že pod pôvodným dielom autorov Š. a B. sa rozumie sadrový model, bronzový odliatok, redukcia, razidlo a samotná minca ako odrazok, do ktorých môže robiť zásahy iba autor a so súhlasom autora do oceľových nástrojov výrobcu. Majiteľ zdôraznil, že k žiadnemu zásahu do pôvodného diela ani do jeho vymenovaných foriem zo strany majiteľa nedošlo.

Majiteľ poukázal na udalosti od roku 2014, kedy bola uzavretá výhradná licenčná zmluva medzi navrhovateľkou II a p. N. zo 16.4.2014 a konštatoval, že p. N. si u výrobcu objednal razbu dukátov s ročníkom, ktorý sa v histórii razieb dukátov nerealizoval a tou požiadavkou bola zmena jedného z existujúcich ročníkov na ročník 2014, pričom táto realizácia sa stala podľa majiteľa predmetom kritiky zo strany Českej numizmatickej spoločnosti, Českej národnej banky a odbornej verejnosti. Majiteľ poukázal na to, že navrhovateľky v odôvodnení návrhu na výmaz opierajú svoje tvrdenia o dôkazové dokumenty z katalógov Macho-Chlapovič, a to konkrétne namietané dizajny označené ako K1-1, K2-1, K1-3, K1-4, K2-1, K2-3, na ktorých je vyrazený rok 2014, pričom ide o súkromné razby zlatých medailí, ktoré nie sú československými dukátmi ale zlatými medailami s motívmi československých dukátov a ročníkov razby 2014, t. j. rokom neexistujúceho štátneho zväzku, realizované protiprávnym spôsobom, ku ktorému držiteľ licencie nemal oprávnenie. Majiteľ uviedol, že namieta proti predloženiu takýchto dôkazov. Majiteľ uviedol, že výrobca nebude pokračovať v razbách ukončených ročníkových emisií československých dukátov, ktoré končili rokmi 1939 alebo pokračovaním razby ročníku 1951. Podľa majiteľa použitie dobového dátumu poukazuje na dôležitosť práve textovej časti diela na minciach a medailách, a práve táto časť je pre informovaného užívateľa najdôležitejším údajom pri rozhodovaní o jeho kúpe.

Majiteľ uviedol, že sa k blížiacemu dátumu okrúhleho výročia založenia spoločného štátu rozhodol vytvoriť akceptovateľnú verziu zlatej medaily československého dukátu, táto verzia je označená ako napadnutý dizajn D1 a jeho jediným pôvodcom je majiteľ, pričom jeho grafické vyhotovenie bolo vedúcim marketingu štátnej mincovne odobrené.

Ďalej konštatoval, že grafickú úpravu poskytol svojmu bývalému obchodnému partnerovi (p. V.), aby začal konať vo veci spoločného licencovania diela, avšak tento ju bez vedomia majiteľa licencoval pre seba u jednej z dedičiek autorských práv, čím sa snažil prisvojiť si práva k verzii československého dukátu, ktorú vytvoril majiteľ. Majiteľ uviedol, že prostredníctvom advokátky zabránil jednostrannej a nelegálnej realizácii tejto razby, ku ktorej doposiaľ podľa jeho vedomosti nedošlo. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na komunikáciu s p. R.. Majiteľ ďalej uviedol, že potreba zapísať dizajny č. 28435 a č. 28436 vznikla najmä z predošlej skúsenosti s bývalým obchodným partnerom. Poukázal na to, že vytvorený nový obsah motívu československého dukátu sa nesnaží, tak ako razba v roku 2014, vyvolávať dojem pokračujúcej razby československých dukátov, ale jednoznačne vypovedá o výročí vzniku Československej republiky a je prijateľnou verzou použitého motívu československého dukátu pre výrobcu Mincovňa Kremnica, š. p.

Majiteľ poukázal na to, že záväzne posúdiť platnosť licenčnej zmluvy zo 16.4.2014 a jej obsah vzhľadom aj na realizovanú razbu zlatých medailí nie je úlohou úradu, avšak zdôraznil, že licencia sa viaže len na konkrétne dielo a na dohodnutý spôsob použitia diela, pričom udelenie výhradnej licencie na dielo - realizované ročníkové československé dukáty, nie je prekážkou na udelenie neskoršej licencie na dielo - nerealizované návrhy medailí s motívom československého dukátu 1918-2018. Poukázal na rozdiely medzi licenčnými zmluvami zo dňa 16.4.2014 a z 1.3.2017 a uviedol, že výhradná licencia udelená p. N. v roku 2014 nemá žiadny vplyv na platnosť výhradnej licencie udelennej v prospech spoločnosti Numizmatika Kremnica s.r.o. a Moneta Cassovia s.r.o. v roku 2017, pretože predmety týchto licencií sú rozdielne a rozdielny je aj obsah oprávnení na ich použitie. Majiteľ uviedol, že mu bola udelená nevýhradná sublicencia, ktorá ho oprávňuje okrem iného aj na registráciu napadnutého dizajnu, čo potvrdzuje vyhlásenie spoločnosti Numizmatika Kremnica s.r.o. a Moneta Cassovia s.r.o.

Majiteľ konštatoval, že v celom procese konal dobromyseľne a cieľom registrácie napadnutého dizajnu nie je nahrádzať alebo napodobňovať existujúce obchodné mince z r. 1923 až 1939, ani uvádzať zberateľskú verejnosť do omylu, ako to bolo v prípade razby zlatých medailí s ročníkom vydania 2014. Podľa majiteľa

napadnutý dizajn svojím grafickým riešením a pomenovaním identifikuje, že ide o zlatu medailu pripomínajúcu 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a takouto zmenou je aj predmetná výtvarná úprava diela, ktorá vytvára dostatočnú mieru originality. Ďalej uviedol, že napadnutý dizajn je pre zhotoviteľa - Mincovňu Kremnica, š.p., prípustnou alternatívou použitia motívu československého dukátu, čo potvrdzuje jeho osobitosť a akceptovateľnosť, na rozdiel od razby zlatých medailí pod označením K1-1, K2-1, K2-3 a K2-4. Majiteľ tiež uviedol, že cieľom zápisu napadnutého dizajnu bola ochrana pred špekulantmi, ktorí sa snažili a stále snažia prisvojiť si cudzie výtvary a diela a zavádzajú nositeľov autorských práv.

V závere majiteľ navrhol, aby úrad v súlade s § 38 ods. 6 nariadil ústne pojednávanie, na ktorom by účastníci a ich zástupcovia mohli vysvetliť okolnosti podstatné pre toto konanie, najmä otázky numizmatickej praxe pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu vo vzťahu k namietaným dizajnom, ako aj celú situáciu z pohľadu autorského práva a navrhol predvolať a vypočuť svedka p. Petra R. Ďalej navrhol, aby úrad, ktorý zrejme nedisponuje odborníkmi v oblasti numizmatiky, v zmysle § 36 správneho poriadku ustanovil znalca z oblasti numizmatiky, ktorý by podal znalecký posudok k podstatným otázkam pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu vo vzťahu k namietaným dizajnom z hľadiska numizmatickej praxe a informovaného užívateľa.

Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad zamietol návrh na výmaz napadnutého dizajnu.

Podaním doručeným úradu 10.12.2018 bolo úradu doručené vyjadrenie p. R., ktorý reagoval ako zástupca navrhovateľky II na vyjadrenie majiteľa. Opísal v ňom svoju predchádzajúcu komunikáciu s majiteľom a skutočnosti ohľadne uzavretia výhradnej licenčnej zmluvy z 1.3.2017, tiež uviedol, že neudelil písomný súhlas k zápisu výtvarného diela Svätováclavský dukát majiteľovi.

Podaním doručeným úradu 19.12.2018 bolo úradu doručené vyjadrenie p. Jany R., podľa vyjadrenia je nositeľkou 3/8 podielu majetkových autorských práv k autorským výtvarným dielam spoluautora p. Otakara Š. V predmetnom podaní uviedla, že neudelila súhlas na používanie výtvarného diela Svätováclavský dukát s pozmeneným dátumom majiteľovi. Uviedla, že so zápisom napadnutého dizajnu nesúhlasí a pripája sa k žiadosti o výmaz.

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. 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 § 36 ods. 1 písm. e) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského zákona.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. 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 č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa pri posudzovaní osobitého charakteru prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 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. 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, 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 (§ 32); to platí aj v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.

V konaní o výmaze bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 28436 s názvom „Zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu“ majiteľa Drahomíra Zobeka, Angyalova 465/83, 967 01 Kremnica, Slovenská republika s dátumom prednosti od 28.2.2017 bol zapísaný do registra dizajnov 19.9.2017. Zápis dizajnu č. 28436 v triede 11/03.00 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 3.10.2017 vo Vestníku úradu č. 10/2017.

Napadnutý dizajn č. 28436:

Návrhom na výmaz bola spochybnená novosť a osobitý charakter napadnutého dizajnu v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 zákona o dizajnoch, pretože zhodná vonkajšia úprava výrobku bola podľa navrhovateľiek zverejnená už pred dátumom podania prihlášky napadnutého dizajnu. Podľa navrhovateľiek napadnutý dizajn nemá ani osobitý charakter, pretože celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý u informovaného užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred 28.2.2017.

Z písomných dôkazov, ktoré majú byť námietkou na novosť a osobitý charakter musí jednoznačne vyplývať, že k sprístupneniu skoršieho dizajnu verejnosti došlo pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi dizajnu právo prednosti, t. j. pred 28.2.2017 a zároveň, že takéto sprístupnenie nespadá pod ustanovenie § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona o dizajnoch.

Posúdenie sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti

Navrhovateľ v návrhu na preukázanie toho, že napadnutý dizajn nie je nový a nemá osobitý charakter predložil katalóg Macho-Chlapovič, katalóg Mincí Československa, České republiky, Slovenské republiky 1918-2014, vydaný 2014, konkrétne titulnú stranu, strany 18 a 64 až 67, na ktorých sú zobrazené rôzne mince. V konaní bolo ďalej zistené, že ide o katalóg spoločnosti, ktorá ponúka mince na predaj zberateľom, pričom aj z vyjadrenia odborníkov z numizmatickej praxe a ich odpovedí na otázku č. 4 (*Aké katalógy sú v numizmatike publikované a aká je ich úloha?*), ktoré predložil majiteľ v súvislosti s vysvetlením pojmu informovaný užívateľ vyplýva, že v numizmatike sú publikované rôzne katalógy, a to zahraničné, či svetové i národné. V jednej odpovedi bol uvedený práve katalóg Macho a Chlapovič, ktorý jeden z odborníkov označil medzi inými ako jeden z najznámejších katalógov. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že predmetná publikácia bola verejnosti prístupná už pred dátumom, od ktorého prislúcha majiteľovi právo prednosti. Na predloženej kópii strany 18 v katalógu sú zobrazené mince pod názvom „Dukát 1923“, typ 1 až typ 6, pri ktorých je uvedené, že „Typ 1, 2 sú razené v oboch variantoch averzu- s ročníkom 1923

i s dátumom 1918-28.X-1923. Averz s ročníkom sa stal základom pre svätováclavské dukáty 1923-1939, averz s dátumom pre razbu jubilejných číslovaných dukátov 1923.“

Zhodnotením predložených dôkazov bolo zistené, že predložené dôkazy spĺňajú podmienky sprístupnenia verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch. Zároveň bolo zistené, že sprístupnenie verejnosti nebolo vykonané pod podmienkou dôvernosti a bolo vykonané inou osobou ako pôvodcom alebo jeho právnym nástupcom, nešlo o zneužitie vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcov, ani sprístupnenie verejnosti počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti (§ 6 ods. 2 a 3 zákona o dizajnoch), takže ich možno považovať za relevantné dôkazy pre posúdenie splnenia podmienky novosti aj osobitého charakteru.

Posúdenie novosti napadnutého dizajnu

Predmetom napadnutého dizajnu podľa vyobrazenia a určenia výrobku je „Zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu“, jeho vonkajšie znaky vyplývajú z vyobrazenia dizajnu a sú opísané nižšie.

V predloženom katalógu sú zobrazené výrobky, ktorými sú rôzne razby dukátov s názvom „Dukát 1923“, typ 1, typ 2 až typ 6. Z informácií v katalógu vyplynulo, že sú tu znázornené tzv. Československé dukáty alebo Svätováclavské dukáty, ktoré boli vytvorené autormi Jaroslavom B. a Otakárom Š. v roku 1923, pričom ide o zberateľské tzv. obchodné mince.

Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch vylučuje z ochrany tie znaky dizajnu, ktoré sú dané jeho technickou funkciou a určuje, že pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa na takéto znaky neprihliada. V tomto prípade napadnutý dizajn predstavuje zlatú medailu s motívom Československého dukátu, ktorá slúži na účely obchodovania, zberateľstva a jej funkcia je tak len estetická.

Z určenia tohto výrobku vyplýva, že znaky dizajnu zlatej medaily s motívom nerealizovaného Československého dukátu sú predurčené len podľa zvyklostí v danej oblasti, pričom medaily sú používané ako vyznamenanie, sú vydávané ako pripomienka nejakej významnej udalosti, či výročia a všeobecne zaužívaným druhom medaily je minca, ktorá je zvyčajne okrúhla. Ďalej v súlade s určením výrobku by mal byť na medaile použitý motív zodpovedajúci československému dukátu, ktorého vzhľad však v súčasnosti podľa dostupných informácií nie je presne určený a tak ani limitovaný, aj keď v minulosti jeho vzhľad riešil zákon (z roku 1923) a pojem dukát označuje zlatú mincu, ktorú razila väčšina štátov v Európe už od stredoveku. S prihliadnutím na zvyklosti pri danom type výrobku by výrobok s týmto názvom mal byť zlatý, mal by obsahovať znak už neexistujúcej Československej republiky a rok vydania, či označenie ročníka pri akej príležitosti je minca vydávaná. Pri takomto type výrobku je teda predpokladaný a preferovaný okrúhly tvar medaily, či mince a je predpoklad, že na medaile sa bude nachádzať rok razby, či udalosti, pri akej bola medaila vydávaná, preto možno ako limitujúce znaky v takomto výrobku vymedziť jej celkový tvar a uvedenie roku, ročníka, či dátumu vyrazenia medaily.

Je potrebné zdôrazniť, že novosť je objektívna kategória, ktorá sa primárne zakladá na identite porovnávaných predmetov, teda jej podstatou je zistenie, či pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu existoval zhodný dizajn, stelesnený na zhodnom výrobku. Jej posúdenie tak spočíva v porovnaní vonkajších znakov napadnutého dizajnu s vonkajšími znakmi dizajnov, ktoré boli sprístupnené verejnosti pred rozhodným dátumom. V prípade posúdenia novosti zákon neurčuje osobu, ktorá má túto kategóriu hodnotiť. Jedine osobitý charakter musí byť posudzovaný z hľadiska informovaného užívateľa, pričom je potrebné určiť, či pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu bol sprístupnený verejnosti dizajn, ktorý u informovaného užívateľa vytvára rovnaký celkový dojem.

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.

Predmetom napadnutého dizajnu D1.1 je „Zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu“ (ďalej len „napadnutý dizajn D1“), ktorá má tieto vonkajšie znaky:

- medaila je okrúhla, jej okraj je ozdobne vrúbkovaný ornamentom pripomínajúcim šnúru perál,
- v strede medaily je umiestnený malý znak Československej republiky, tvorený štítom, ktorý je po bokoch a v hornej časti obrúbený dvojitou kontúrou,
- zhora je štít ohraničený jemne zaoblenou striedskou, dole je zaoblený s nevýrazným hrotom,

- v štíte je zobrazený vpravo hľadiaci dvojchvostý lev v skoku s otvorenou papuľou, s vyplazeným jazykom, s pazúrmí a s korunou na hlave, ktorá je vo vrchole štítu,
- na prsiach leva je zobrazený malý štít, v ktorom je zobrazený dvojramenný kríž vyrastajúci z trojvršia,
- štít je vpísaný do kružnice, ktorá je na štyroch miestach, kde sa jej dotýka vpísaný štít, prerušená,
- medzi bokmi štítu z vonkajšej strany a kružnicou sú lipové ratolesti, tvorené dvomi lístkami a kvetom v strede,
- okolo prerušovanej kružnice je po jej obvodě (v smere hodinových ručičiek) napísaný text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ a v spodnej časti sú po jej obvodě arabské číslice „1918-28.X-2018“.

V katalógu z roku 2014 je na strane 18 zobrazený namietaný dizajn s názvom s názvom „Dukát 1923 typ 2“ (ďalej „namietaný dizajn K2“):



Namietaný dizajn K2 má tieto vonkajšie znaky:

- medaila je okrúhla, jej okraj je ozdobne vrúbkovaný ornamentom pripomínajúcim šnúru perál,
- v strede medaily je umiestnený malý znak Československej republiky, tvorený štítom, ktorý je po bokoch a v hornej časti obrúbený dvojitoú kontúrou,
- zhora je štít ohraničený jemne zaoblenou strieškou, dole je zaoblený s nevýrazným hrotom,
- v štíte je zobrazený vpravo hľadiaci dvojchvostý lev v skoku s otvorenou papuľou, s vyplazeným jazykom, s pazúrmí a s korunou na hlave, ktorá je vo vrchole štítu,
- na prsiach leva je zobrazený malý štít, v ktorom je zobrazený dvojramenný kríž vyrastajúci z trojvršia,
- štít je vpísaný do kružnice, ktorá je na miestach, kde sa jej dotýka vpísaný štít, prerušovaná,
- medzi bokmi štítu z vonkajšej strany a kružnicou sú lipové ratolesti s dvomi lístkami a kvetom v strede,
- okolo prerušovanej kružnice je po jej obvodě (v smere hodinových ručičiek) napísaný text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“
- v spodnej časti sú po jej obvodě arabské číslice „1918-28.X-1923“.

Porovnávané dizajny D1a K2:

| Napadnutý dizajn D1 | Namietaný dizajn K2 |
|---------------------|---------------------|
| | |

Ešte pred samotným porovnaním napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom možno pre úplnosť poznamenať, že hoci namietaný dizajn na vyobrazení v rozhodnutí nie je v niektorých vonkajších znakoch úplne jasný a zreteľný, ide o skreslenie spôsobené kopírovaním, zväčšením a navyše je treba zdôrazniť, že

ide o výrobok, ktoré bol vystavený vplyvom času, a tým aj opotrebovaniu, avšak v namietanom materiáli sú tieto znaky dostatočne jasné a zreteľné.

Pri porovnaní napadnutého dizajnu D1 s namietaným dizajnom K2 je zrejmé, že výrobky, na ktorých sú dizajny stvárnené tvoria medaily, či mince, ktoré sú rovnako olemované ozdobným vrúbkovaním totožného tvaru, v ich strede je umiestnený rovnaký malý znak Československej republiky, vpísaný do kružnice. Tvar štítu malého znaku, jeho ohraničenie, dvojité kontúry, strieška, aj dolné zaoblenie s hrotom je v porovnávaných dizajnoch úplne rovnaké, dizajny sa zhodujú aj vo vzhľade leva v jeho vnútri. Po bokoch štítu sú v oboch porovnávaných dizajnoch umiestnené ratolesti lipy v rovnakom tvare. Kružnica, v ktorej je vpísaný štít je prerušená v oboch dizajnoch na rovnakých miestach, po okraji mince je zobrazený identický text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSÁ“, a to v rovnakom vzhľade písma. V spodnej okrajovej časti mince sa na tom istom mieste nachádzajú číslice stvárnené rovnakým typom písma, a to v napadnutom dizajne D1 číslice 1918-28.X-2018 a v namietanom dizajne K2 číslice 1918-28.X-1923. Z uvedeného vyplýva, že medzi napadnutým dizajnom D1 a namietaným dizajnom K2 je rozdiel len v časti použitých číslic, kde v napadnutom dizajne sú použité číslice 2018, kým v namietanom dizajne 1923.

S ohľadom na všetky zistené zhodné vonkajšie znaky, vzhľadom na to, že vonkajšia úprava mince podľa napadnutého dizajnu D1 a namietaného dizajnu K2 sú vo všetkých svojich vonkajších znakoch identické, odlišujú sa len v použitých čísliciach, ktoré v dizajne zaberajú proporčne zanedbateľne malú časť, je možné tento rozdiel medzi porovnanými dizajnmi považovať za nepodstatný detail. V napadnutom dizajne D1 nebola zistená prítomnosť takého vonkajšieho znaku, ktorý by ho odlišil od namietaného dizajnu K2, ktorý bol sprístupnený verejnosti skôr. Rozdiel spočívajúci v použití rozdielnych číslic označujúcich rok razby, resp. dátum príležitosti vydania mince, teda fakt, že v napadnutom dizajne boli číslice zo skoršieho dizajnu 1923 nahradené číslicami 2018 nemožno považovať za dostatočné na konštatovanie, že vo vzťahu k výtvarnému stvárneniu použitých zhodných motívov tvoriacich dizajn mince ide o viac, ako len o nepatrný rozdiel. Vzhľadom na uvedené možno predmetný rozdiel v použitých čísliciach v tomto prípade v napadnutom dizajne D1 považovať len za nepodstatný detail, preto možno konštatovať, že zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu, ktorá je predmetom napadnutého dizajnu D1, bola v takomto vyhotovení vzhľadom na namietaný dizajn K2 sprístupnená verejnosti už pred podaním prihlášky napadnutého dizajnu.

Z porovnania vonkajších znakov napadnutého dizajnu D1 s namietanou vonkajšou úpravou výrobku K2 vyplýva, že ide o identické vonkajšie úpravy medaily, nielen s použitím zhodného motívu, ale s úplne rovnako stvárnenými všetkými vonkajšími znakmi, ktorými disponuje aj namietaný dizajn. Ich porovnaním bolo zistené, že všetky vonkajšie znaky skoršieho dizajnu sú obsiahnuté v napadnutom dizajne a jediný zistiteľný rozdiel medzi nimi je v rozdielnej hodnote použitých číslic na spodnom okraji mincí podľa napadnutého dizajnu, ktorý úrad vo vzťahu k samotnému dizajnu mince vyhodnotil ako nepodstatný detail. Tento názor pritom vyplýva z okolností tohto prípadu, keďže predmetné číslice v minciach plnia svoju funkciu, ktorá vo svojej podstate nie je estetická, pretože ide o rok vyrazenia mince, alebo znázorňujú údaj o udalosti a príležitosti, pri akej bola minca vyrazená. Tento údaj síce slúži pre zberateľov, či numizmatikov na určenie zberateľskej hodnoty mince, avšak nemôže poskytnúť odlišenie od mince, ktorej samotný dizajn už bol predtým známy a sprístupnený verejnosti, len bola vyrazená v inom roku, či pri inej príležitosti.

Na základe uvedeného nemožno teda súhlasiť s názorom majiteľa napadnutého dizajnu, ktorý uviedol, že za nepodstatné znaky v prípade mincí v žiadnom prípade nemožno považovať vzájomne odlišné znaky, a to najmä rok razby, a nemožno podľa neho v rámci posúdenia opomenúť význam, ktorý sa štandardne týmto odlišným znakom priznáva.

Spornou teda v tomto prípade bola otázka, či jediný rozdielny znak, ktorý bol zistený medzi skorším dizajnom a napadnutým dizajnom, spočívajúci v rozdielnych hodnotách použitých číslic na spodnom okraji mincí, možno považovať za nepodstatný detail.

Číslice, hoci odlišnej hodnoty, sú v napadnutom aj v namietanom dizajnoch zobrazené v rovnakom vzhľade písma, na rovnakom mieste a veľkosti aj v skoršom dizajne, teda v napadnutom dizajne došlo len k nepatrne rozdielnemu stvárneniu vonkajšieho znaku, ktorý už bol prítomný v skoršom dizajne a k jeho úprave nedošlo s cieľom zmeniť dizajn mince ako takej, ale šlo o nutnú aktualizáciu, ktorou je dátum príležitosti, pri ktorej sa minca razí a ide tak len o odlišenie v nepodstatných detailoch. Hoci majiteľ argumentoval významom, ktorý je potrebné tomuto znaku pripísať, význam mu možno priznať len vo vzťahu k určeniu hodnoty mince ako takej, nie vo vzťahu k vonkajšej úprave použitých motívov mince. Navyše, napriek tvrdeniu majiteľa, že

zmenou časti dizajnu - novým dátumom sa zásadne zmenil obsah a upravená verzia diela dostala nový význam, možno zdôrazniť, že sa síce zmenil význam mince pre zberateľov, ktorí vzhľadom na nový dátum dokážu určiť, že ide o novú razbu, a napr. vo vzťahu k počtu vyrazených mincí môžu mať tieto rozdielnu zberateľskú hodnotu, avšak nejde o novú vonkajšiu úpravu výrobku - mince s motívom nerealizovaného československého dukátu, pretože napadnutý dizajn nedisponuje žiadnym takým znakom, ktorý by ho odlišil od skoršieho namietaného dizajnu.

Majiteľ sa vo vyjadrení odvolal aj na viaceré rozhodnutia EUIPO, v ktorých sú vymedzené kritériá posudzovania novosti dizajnov a sú v nich uvedené príklady nepodstatných detailov. Možno konštatovať, že pravidlá uvedené v predmetných rozhodnutiach je potrebné aplikovať s prihliadnutím na osobitosti skutkového stavu jednotlivých konaní. Nie je možné z nich vyvodzovať všeobecné závery aplikovateľné na každý prípad, bez ohľadu na špecifiká a skutkové okolnosti konkrétneho prípadu a je potrebné zdôrazniť, že v predmetnom prípade boli aplikované pravidlá na posúdenie novosti napadnutého dizajnu, tak ako sú prezentované v uvedených rozhodnutiach, resp. ako to vyplýva i z európskej judikatúry. Porovnaním jednotlivých vonkajších znakov napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom bolo zistené, že skorší dizajn disponuje každým jedným znakom, ktorým disponuje napadnutý dizajn.

Vzhľadom na to, že rozdiel medzi skorším namietaným dizajnom a napadnutým dizajnom spočíval len v zobrazení iných číslic, stvárnených rovnakým vzhľadom písma, na rovnakom mieste a proporčne v rovnakej veľkosti, pričom takýmto vonkajším znakom disponoval aj skorší dizajn, v ktorom boli rovnako obsiahnuté číslice, ale inej hodnoty, je dôvodné vysloviť záver, že takýto rozdiel možno považovať za nepodstatný detail. S ohľadom na všetky zistené zhodné vonkajšie znaky, vzhľadom na pomernú veľkosť znaku, v ktorom bol zistený rozdiel, ako aj na to, že v prípade dizajnu je predmetom ochrany vonkajšia úprava výrobku spočívajúca v jeho líniách, obrysoch, tvare, štruktúre, nie vo význame textu umiestnenom na výrobku, možno tento jediný rozdiel medzi porovnanými dizajnmi považovať za nepodstatný detail.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že napadnutý dizajn D1 nespĺňal v čase svojho zápisu podmienku novosti stanovenú v § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch, preto možno konštatovať, že bol do registra zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis a podmienky na výmaz napadnutého dizajnu v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch možno považovať za naplnené.

Majiteľ poukázal na to, že pri posúdení novosti je potrebné prihliadnúť i na určenie výrobku, s čím je možné súhlasiť. Podľa určenia výrobku napadnutého dizajnu je výrobok, na ktorom je dizajn stesnený zlatá medaila s motívom nerealizovaného Československého dukátu. S prihliadnutím na uvedené, by medaila podľa napadnutého dizajnu mala obsahovať motív Československého dukátu. Na str. 18 katalógu Macho & Chlapovič predloženého navrhovateľkami je zobrazených 6 typov mincí pod rovnakým názvom- CSR dukáty, všetky obsahujú motív československého dukátu, avšak typy 1 a 2 sú pritom stvárnené iným spôsobom v porovnaní s typmi 3 až 6. V konaní pritom nebolo zistené a preukázané, že vzhľad výrobku s názvom Československý dukát by bol nejakým spôsobom záväzne presne vymedzený a limitovaný, napr. právnym predpisom. S ohľadom na uvedené potom tvrdenie majiteľa, že pri prípadnom návrhu so zmeneným štátnym znakom na averze mince (t. j. napadnutý dizajn), alebo úpravou sv. Václava by už nebolo možné hovoriť o použití svätováclavského dukátu na razbu zlatej medaily s týmto motívom vyznieva nepresvedčivo, pretože ako je zrejmé z uvedených príkladov, tento motív sa dá stvárniť rozlične.

Hoci bol návrh na výmaz uplatnený podľa § 36 ods.1 písm. b) a e) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov aj z dôvodu, že napadnutý dizajn nespĺňa podmienku osobitého charakteru, a že predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského zákona, vzhľadom na to, že bolo konštatované, že napadnutý dizajn v zmysle uplatneného ustanovenia nespĺňa podmienku novosti, nie je potrebné posudzovať naplnenie podmienky osobitého charakteru ani naplnenie podmienok neoprávneného použitia autorského diela, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Taktiež možno uviesť, že aj keď bol v návrhu na výmaz uvedený aj dôvod výmazu podľa § 36 ods.1 písm. a) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, keďže vôbec v návrhu nebol odôvodnený, možno ho považovať za bezdôvodný.

Čo sa týka požiadavky majiteľa na ustanovenie znalca z oblasti numizmatiky, ktorý by podal znalecký posudok k podstatným otázkam pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu, je potrebné zdôrazniť, že posúdenie novosti a osobitého charakteru dizajnov patrí výlučne do predmetu pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR a je zákonnou kompetenciou úradu, preto nie je možné na

tento predmet ustanoviť znalca. Znalca v administratívnom konaní nie je možné ustanoviť na posúdenie tých skutočností, ktoré patria do správnej úvahy správneho orgánu. V danom prípade je navyše potrebné zdôrazniť, že činnosť znalca z odboru numizmatiky sa obmedzuje na vedomosti z oblasti právnej úpravy znaleckej činnosti a odborných vedomostí z numizmatiky, teda jeho znalosti sú v rozsahu pokrývajúcim odbor numizmatiky, nezahŕňajú aj znalosti z oblasti priemyselných práv, preto by názor znalca z tejto oblasti nemohol mať vplyv na posúdenie naplnenia podmienok ochrany dizajnom a to napriek tomu, že výrobok, na ktorom je napadnutý dizajn v tomto prípade stelesnený, je medaila.

K návrhu majiteľa na ústne pojednávanie, na ktorom by mohli účastníci konania vysvetliť okolnosti podľa neho podstatné pre toto konanie, najmä otázky numizmatickej praxe pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru možno konštatovať, že je na voľnom uvážení úradu, či je ústne konanie pred úradom potrebné. V tomto prípade boli zo strany oboch účastníkov predložené písomné vyjadrenia, v ktorých boli vyčerpávajúco odôvodnené skutočnosti podstatné pre toto konanie a na základe ktorých bolo možné rozhodnúť. Ústne vyjadrenia účastníkov konania (či navrhnutého svedka) by v tomto prípade nemali vplyv na prijatie výroku o výmaze napadnutého dizajnu z dôvodu, že nie je nový, či na jeho zmenu, a nemohli by prispieť k spresneniu, či k vysvetleniu faktov, ktoré už boli uvedené v písomných vyjadreniach podstatných pre posúdenie novosti napadnutého dizajnu.

V závere možno ešte zdôrazniť, že hoci majiteľ opakovane zdôrazňoval, že posúdenie novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu je potrebné posúdiť z hľadiska numizmatickej praxe, posúdenie novosti dizajnu je objektívnou skutočnosťou, pri ktorej sa prihliada len na to, či bol verejnosti sprístupnený skorší zhodný dizajn. Jediné znaky, na ktoré sa pri posúdení novosti v zmysle zákona o dizajnoch neprihliada môžu byť jedine znaky dané ich technickou funkciou (§7), ktorých prítomnosť v tomto prípade zistená nebola. Taktiež je pri posúdení novosti potrebné prihliadať na vonkajšie znaky, ktoré musia dizajny obsahovať kvôli funkčnosti a ktoré tak môžu predstavovať isté limity. Ako však bolo uvedené, v tomto prípade jediný rozdiel medzi napadnutým a namietaným dizajnom bol zistený jedine v použití iných číslic, ktorých význam sa dá prirovnať k funkčným znakom, pretože, na čo správne poukázal majiteľ, pre zberateľov a numizmatikov určujú hodnotu mince. Z hľadiska posúdenia novosti dizajnu však týmto znakom nemožno pripísať významnosť, akú sa im snažil pripísať majiteľ. Naopak, z pohľadu ochrany dizajnu, ktorá spočíva výlučne vo vizuálne vnímateľných vlastnostiach výrobku alebo zložke celkového vyhotovenia výrobku v ochrane vonkajších znakov je zásadné, či pred dňom vzniku práva prednosti zapísaného dizajnu bol sprístupnený verejnosti zhodný dizajn, resp. dizajn, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa celkový dojem, ktorý sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý vyvolal skorší dizajn.

K podaniam doručeným od p. R. a p. Jany R., v ktorých reagovali na vyjadrenia majiteľa týkajúcich sa okolností vo vzťahu k uplatnenému dôvodu § 36 ods. 1 písm. e) zákona o dizajnoch možno uviesť, že nebolo potrebné sa nimi bližšie zaoberať, ani ich v konaní zohľadňovať, pretože naplnenie podmienok predmetného výmazového dôvodu nebolo predmetom posúdenia.

Vzhľadom na všetky 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 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 46 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár
podpredseda

Doručiť:

Advokátska kancelária Branislav Ujvári, s.r.o.
Staré Grunty 216
841 04 Bratislava

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Svätoplukova 30
821 08 Bratislava