



Banská Bystrica 15. 10. 2020
D 28564/II-95-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 2. januára 2020 majiteľom PROFIMED Slovakia, s. r. o., Ul. Kuzmányho 22, 036 01 Martin, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. D 28564/I-63-2019 z 5. decembra 2019 vo veci návrhu na výmaz dizajnu č. 28564 s názvom „Zubná kefka“, podaného navrhovateľom Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Máriou Karcolovou, Panenská 8, 811 03 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 36 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 5 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. D 28564/I-63-2019 z 5. decembra 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. D 28564/I-63-2019 z 5. decembra 2019 (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“) na základe návrhu dizajn č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ (ďalej „napadnutý dizajn“) vymazaný z registra dizajnov. Navrhovateľ návrh na výmaz napadnutého dizajnu podal v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 3 ods. 1 zákona o dizajnoch a jeho podanie odôvodnil tým, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienky na jeho zápis do registra, konkrétne nebol nový a nemal osobitý charakter. Uvedené podľa názoru navrhovateľa vyplýva zo skutočnosti, že je majiteľom dvoch zapísaných medzinárodných dizajnov platných na území EÚ, konkrétne dizajnu DM/082055 s právom prednosti od 24. októbra 2013 (ďalej „namietaný dizajn č. 1“) a dizajnu DM/084061 s právom prednosti od 28. júla 2014 (ďalej „namietaný dizajn č. 2“ alebo namietaný dizajn č. 1 a č. 2 spolu ako „namietané dizajny“), pričom namietané dizajny a napadnutý dizajn vykazujú vysokú mieru podobnosti, obsahujú spoločné vizuálne znaky, zhodujú sa v hlavných líniách a jednotlivé časti napadnutého dizajnu kopírujú časti namietaných dizajnov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že napadnutý dizajn nespĺňal v čase jeho zápisu do registra podmienku osobitého charakteru v zmysle § 5 zákona o dizajnoch, pretože pred dátumom vzniku práva prednosti bol prístupný verejnosti namietaný dizajn č. 2. Prvostupňový orgán porovnaním vonkajších úprav zubných kefiek predstavujúcich kolízne dizajny dospel k záveru, že celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, aký vyvoláva u informovaného užívateľa namietaný dizajn č. 2.

V súvislosti s porovnaním vonkajších znakov napadnutého dizajnu s namietaným dizajnom č. 1 prvostupňový orgán dospel k záveru, že rozdiely medzi nimi vyvolávajú u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.

Pokiaľ ide o návrh na výmaz odôvodnený skutočnosťou, že napadnutý dizajn v čase jeho zápisu do registra nebol nový, prvostupňový orgán konštatoval, že napadnutý dizajn spĺňal podmienku novosti podľa § 4 ods. 1 zákona o dizajnoch.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom namietal chybný postup prvostupňového orgánu, ktorého sa mal dopustiť tým, že posudzoval zápisnú spôsobilosť napadnutého dizajnu výlučne vo vzťahu k namietaným dizajnom, pričom nezohľadnil známe dizajny vo svete ovplyvňujúce mieru tvorivej voľnosti majiteľa. Podľa majiteľa prvostupňový orgán chybné považoval namietané dizajny za jediný známy stav dizajnov. Miera tvorivej voľnosti však bola v prípade napadnutého dizajnu ovplyvnená nielen existenciou namietaných dizajnov, ale množstvom iných skorších dizajnov existujúcich vo svete. Majiteľ uviedol, že napadnuté rozhodnutie trpí vnútorným rozporom, pretože prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že miera tvorivej voľnosti bola v danom prípade neobmedzená, na druhej strane však bola v rešerši zistená veľká skupina už skôr zapísaných dizajnov zubných kefiek.

Majiteľ konštatoval, že v prípade výrobku, akým je zubná kefka, ide o veľmi jednoduchý výrobok zložený z čistiacich štetín a rúčky, ktorá je vhodne tvarovo prispôbena na úchop rukou. Pri posudzovaní osobitého charakteru je potrebné posudzovať vonkajšiu úpravu dotknutých výrobkov komplexne z hľadiska celkového dojmu. Majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán považoval za najdôležitejšiu tú časť kolíznych dizajnov, kde sú osadené štetiny a zvyšok – rúčku označil za menej podstatnú. Uvedená skutočnosť spolu s faktom, že dizajnov zubných kefiek je zapísaných veľké množstvo podľa majiteľa svedčí o neustále sa znižujúcej miere tvorivej voľnosti v prípade týchto výrobkov. Zároveň doplnil, že miera tvorivej voľnosti bola iná v čase zápisu namietaných dizajnov a iná bola v čase zápisu napadnutého dizajnu.

Prvostupňový orgán podľa majiteľa správne konštatoval, že informovaný užívateľ si všimne rozdiely medzi napadnutým dizajnom a namietaným dizajnom č. 1 (majiteľ nesúhlasil iba s tvrdením prvostupňového orgánu, že namietaný dizajn č. 1 neobsahuje štetiny) a tieto u neho vyvolajú odlišný celkový dojem. Odmietol však záver o tom, že celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn u informovaného užívateľa, sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa namietaný dizajn č. 2. Svoj nesúhlas odôvodnil tým, že v prípade namietaného dizajnu č. 2 ide len o alternatívu namietaného dizajnu č. 1 s iným ukončením rúčky. Majiteľ upozornil, že rúčka namietaného dizajnu č. 2 nie je ukončená kolmo, ako to uviedol prvostupňový orgán, ale v tvare výrazného nepravidelného ihlanu s dolnou osemuholníkovou základňou a hornou šesťuholníkovou základňou, čo predstavuje z hľadiska vonkajšej úpravy podstatný rozdiel. Nezohľadnením jedného z dvoch detailov odlišného znaku namietaného dizajnu č. 2 v porovnaní s namietaným dizajnom č. 1 prvostupňový orgán svojvoľne a nepripustne rozšíril predmet ochrany namietaného dizajnu č. 2. Majiteľ prvostupňovému orgánu vytýkal, že nesprávne posúdil namietaný dizajn č. 2, nesprávne hodnotil najmä odlišný tvar rúčky v tomto dizajne, tento znak značne podceňoval, čo ovplyvnilo záver rozhodnutia. Rozdielne ukončenie rúčok porovnávaných dizajnov má pritom podľa majiteľa zásadný dizajnový, ako aj technický význam. Skosenie rúčky predlžuje jej dĺžku, čím zlepšuje úchop zubnej kefky a súčasne bráni plošne menšiemu namáčaniu jej úchopových častí v pohári so zvyškom vody. Posúdenie kolíznych dizajnov prvostupňovým orgánom majiteľ označil za povrchné a trpiace vnútornými rozporami. Upozornil tiež na to, že namietaný dizajn č. 2 predstavoval pre namietaný dizajn č. 1 známy stav techniky, a to bez ohľadu na rovnakého majiteľa.

Majiteľ ďalej v súvislosti s pojmom „informovaný užívateľ“ uviedol, že tento musí porovnávať aj svetový stav techniky v predmetnom odvetví, pričom definícia, že „informovaný užívateľ vie o rôznych dizajnoch“, ktorú použil prvostupňový orgán, je podľa neho nekonkrétne, subjektívna a nepreskúmateľná. Podľa majiteľa informovaný užívateľ vie o dizajnoch z bežne zverejnených a dostupných výrobkov – zubných kefiek vo svete a z verejne bežne dostupných patentových a dizajnových riešení výrobkov (zubných kefiek) na webe, t. j. nie z profesionálnych rešerší. V každom prípade úroveň vedomosti a pozornosti informovaného užívateľa prevyšuje úroveň vedomosti a pozornosti priemerného spotrebiteľa. Z prvostupňového rozhodnutia však podľa majiteľa vyplýva, že informovaný užívateľ nemá vedomosti ani pozornosť prevyšujúcu priemerného spotrebiteľa, keďže nedokáže od seba jednoznačne odlíšiť šesťhran od osemhranu, resp. pravidelný osemuholník od nepravidelného šesťuholníka alebo štvoruholníka (lichobežníka), teda informovaný užívateľ nevie od seba odlíšiť ani základné geometrické tvary definované v učebniciach 1. a 2.

stupňa základnej školy. Majiteľ zdôraznil, že prvostupňový orgán vykonal porovnanie kolíznych dizajnov nesprávne zo svojho subjektívneho pohľadu a nie z pohľadu informovaného užívateľa.

Majiteľ zastal názor, že vzhľadom na to, že štetiny zubnej kefky s rovnakou dĺžkou sa už mnoho rokov bežne používajú na viacerých zubných kefkách a sú zjavné z verejne dostupných dizajnov a patentov (viď vyobrazenia na str. 12 napadnutého rozhodnutia), ale najmä z namietaného dizajnu č. 1, z pohľadu informovaného užívateľa má táto časť zubnej kefky len minimálny vplyv na celkový dojem z predmetného výrobku. Navyše táto časť je zvyčajne pri predaji a skladovaní zakrytá plexisklovým ochranným krytom. Z tohto dôvodu má najväčší vplyv na celkový dojem porovnávaných výrobkov najmä zvyšok výrobku, t. j. tvar a funkčnosť rúčky zubnej kefky. Prvostupňový orgán pritom podľa majiteľa upriamil svoju pozornosť len na vizuálne skúmanie detailov tvaru zubnej kefky bez skúmania veľkosti plôch a celkového vizuálneho dojmu. Okrem toho prvostupňový orgán neuplatnil pri porovnávaní detailov posudzovaných dizajnov zásadu rovnakých kritérií. Uvedené podľa majiteľa vyplýva z toho, že namietaný dizajn č. 2 bol posudzovaný len v podobe hrubých obrysov, zatiaľ čo napadnutý dizajn v detailnom vyobrazení výrobku. Majiteľ argumentoval tiež tým, že zubné kefky sú určené aj zrakovo znevýhodneným osobám, pričom je možné jednoduchým, ľahko preukázateľným a objektívnym spôsobom zistiť, či aj takýto užívateľ dokáže od seba posudzované dizajny spoľahlivo odlíšiť, resp. či na neho pôsobia odlišným dojmom. Vďaka rozdielom akými sú rozdielny pozdĺžny tvar rúčok, rozdielny prierez a hrúbka rúčok a rozdielne ukončenie – kolmé vs. výrazne šikmé, posudzované dizajny aj u zrakovo znevýhodnených osôb vyvolávajú odlišný celkový dojem. Na záver majiteľ konštatoval, že napadnutý dizajn a namietaný dizajn č. 2 vyvolávajú u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem, a to tak po stránke vizuálnej, ako aj hmatovej.

S ohľadom na uvedené majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie alebo zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že návrh na výmaz napadnutého dizajnu sa v celom rozsahu zamietne.

Podaním doručeným úradu 20. januára 2020 majiteľ doplnil rozklad o rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica (ďalej „Okresný súd“) č. k. 12CbPv/28/2018-303 z 28. novembra 2019 v spore navrhovateľa (v postavení žalobcu) a majiteľa (v postavení žalovaného) o nekalosúťažné konanie.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 8. júna 2020 stotožnil s rozhodnutím prvostupňového orgánu o výmaze napadnutého dizajnu z registra, pretože bol zapísaný v rozpore s podmienkami na zápis. Navrhovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán postupoval správne, v súlade so zákonom o dizajnoch, zaoberal sa všetkými skutočnosťami vyplývajúcim z obsahu spisu, tieto riadne posúdil a na základe nich dospel k správne rozhodnutiu, ktoré náležite odôvodnil. Vyjadrenia majiteľa označil navrhovateľ za účelové a alibistické, a odmietol znevažovanie úradu, jeho činnosti a rozhodovania. Majiteľ podľa navrhovateľa použil metódy účelových a jednostranných tvrdení, dezinterpretácie, fabulácie, spájania významovo nesúvisiacich tvrdení a zamieňania objektívnych skutočností. Štýl vyjadrovania majiteľa navyše sťažuje až marí možnosť pochopiť, čo chcel vyjadriť, resp. na čo chcel poukázať. Doterajšie vyjadrenia majiteľa ani samotný rozklad nemajú oporu v racionálnom a objektívnom hodnotení faktickej reality a nie sú založené na správnom myšlienkovom uvažovaní o skutočnostiach vo vzťahu k podmienkam stanoveným zákonom o dizajnoch.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že prvostupňový orgán dôkladne a vyčerpávajúco popísal napadnutý dizajn i namietané dizajny, pričom podrobne špecifikoval ich vonkajšie znaky, následne kolízne dizajny správne porovnal a vyhodnotil otázku novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu vo vzťahu k namietaným dizajnom v zmysle zákona o dizajnoch. Pri posudzovaní osobitého charakteru zohľadnil mieru tvorivej voľnosti pôvodcu napadnutého dizajnu, jeho určenie a kolízne dizajny posúdil z hľadiska celkového dojmu, akým pôsobia na informovaného užívateľa. Keďže napadnutý dizajn v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem, prvostupňový orgán správne rozhodol o jeho výmaze z registra dizajnov podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch.

V súvislosti s posúdením vonkajších znakov napadnutého dizajnu navrhovateľ spochybnil kvalitu fotografií, na ktorých je tento vyjadrený. Vyobrazenia napadnutého dizajnu podľa jeho názoru nie sú dostatočne ostré, obsahujú svetelné tieň vrhané zubnou kefkou, a preto na ich základe nie je možné dospieť k presnej a jednoznačne nespochybniteľnej identifikácii vonkajších znakov, ktoré chcel majiteľ prostredníctvom napadnutého dizajnu chrániť.

Navrhovateľ označil konanie majiteľa a aj samotné podanie rozkladu za účelové konanie, vytváranie obštrukcií a za nedôvodné a ničím nepodložené zasahovanie do jeho práv. Poukázal tiež na to, že argumentácia uvedená v jednotlivých podaniach majiteľa je opakovane použitá v rozklade a tento neobsahuje žiadne nové relevantné skutočnosti.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 § 49 ods. 4 zákona o dizajnoch na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

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

Podľa § 51aa ods. 1 zákona o dizajnoch konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 51aa ods. 2 zákona o dizajnoch práva a právne vzťahy z dizajnov zapísaných do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

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

Podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada na znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku.

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.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o dizajnoch pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu pri tvorbe dizajnu.

Napadnutý dizajn č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ majiteľa PROFIMED Slovakia, s. r. o., Ul. Kuzmányho 22, 036 01 Martin, s právom prednosti od 7. júna 2018, bol zapísaný do registra dizajnov 11. októbra 2018 v triede 04/02.01 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. Podľa určenia výrobku je napadnutý dizajn stelesnený v zubnej kefke.

Vyobrazenie napadnutého dizajnu:



D 1.1



D 1.2



D 1.3



D 1.4



D 1.5



D 1.6



D 1.7

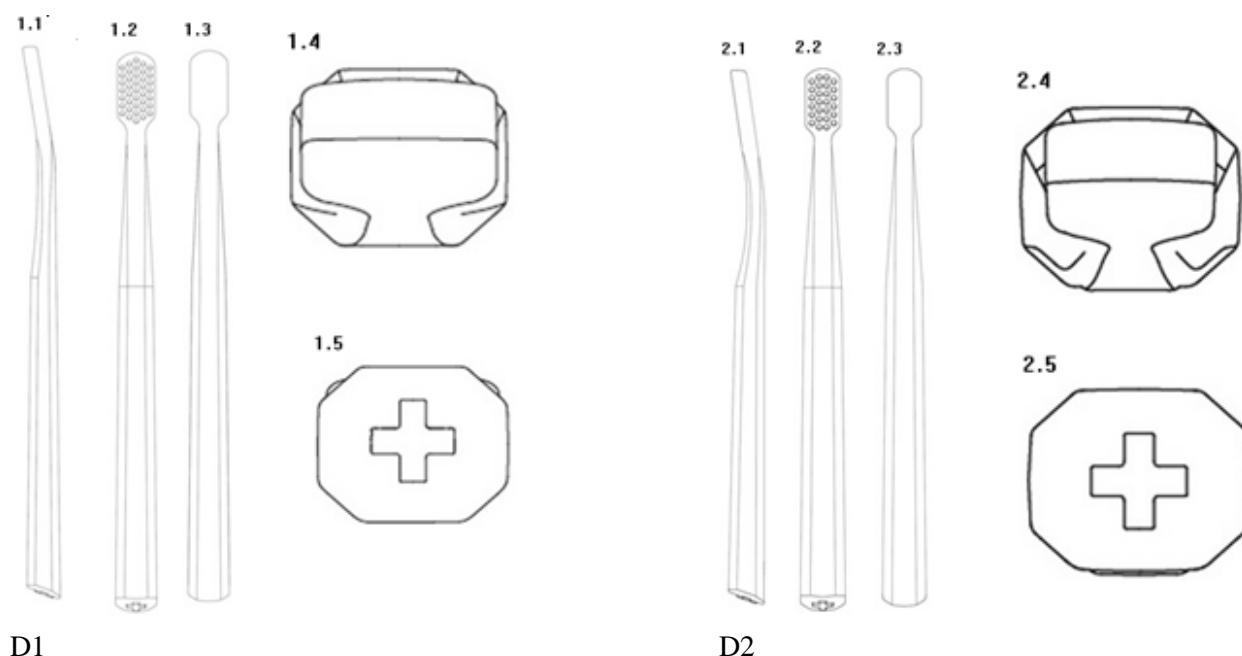
Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že napadnutý dizajn bol zapísaný do registra dizajnov v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 v spojení s § 5 zákona o dizajnoch, teda že v čase svojho zápisu do registra nespĺňal podmienku

osobitého charakteru. Majiteľ zastal názor, že napadnutý dizajn a namietaný dizajn č. 2 vyvolávajú u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uplatneným návrhom na výmaz napadnutého dizajnu uvádza nasledujúce. Spochybenie 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 dizajnu, prípadne pred dátumom vzniku práva prednosti. To, či sa na skorší dizajn vzťahuje právna ochrana, je nepodstatné. Platí, že dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti (vystavenie, použitie v obchodovaní alebo inak) kdekoľvek na svete a kedykoľvek pred dátumom podania prihlášky, resp. pred dátumom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu, bol sprístupnený verejnosti na účely ustanovení § 4 a § 5 zákona o dizajnoch. Sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti sa nebude brať do úvahy, ak sú predložené presvedčivé dôkazy a argumenty, že kruhy špecializujúce sa na príslušný sektor sa nemohli o týchto udalostiach dozvedieť v rámci bežnej obchodnej činnosti.

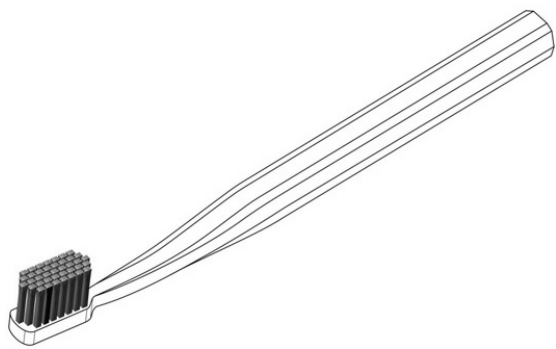
Navrhovateľ podaný návrh na výmaz napadnutého dizajnu odôvodnil tým, že je majiteľom dvoch skorších medzinárodných dizajnov platných na území EÚ, konkrétne dizajnu DM/082055 s právom prednosti od 24. októbra 2013 (namietaný dizajn č. 1) a dizajnu DM/084061 s právom prednosti od 28. júla 2014 (namietaný dizajn č. 2). Uvedenú skutočnosť doložil výpismi z databázy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“). V prípade, ak bol skorší namietaný dizajn zverejnený po zápise do registra dizajnov a jeho majiteľ nepožiadaval o odklad zverejnenia, dňom jeho zverejnenia v akejkoľvek verejne dostupnej databáze na svete sa takýto dizajn považuje za sprístupnený verejnosti (§ 6 zákona o dizajnoch). V danom prípade z registra dizajnov WIPO vyplýva, že namietaný dizajn č. 1 bol zverejnený 25. apríla 2014 a namietaný dizajn č. 2 8. augusta 2014, čo znamená, že obidva namietané dizajny boli sprístupnené verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že skoršie sprístupnenie namietaných dizajnov verejnosti nebolo majiteľom v rozklade spochybené, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade posúdením tejto otázky nebude zaoberať, ale bude vychádzať zo záveru prvostupňového orgánu, že z predložených výpisov z databázy WIPO vyplýva splnenie podmienky sprístupnenia verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti napadnutého dizajnu v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o dizajnoch.

Vyobrazenie namietaného dizajnu č. 1 (predmetom sú dva dizajny D1 a D2):



Vyobrazenie namietaného dizajnu č. 2:

1.1



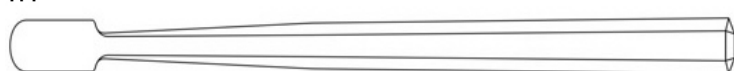
1.2



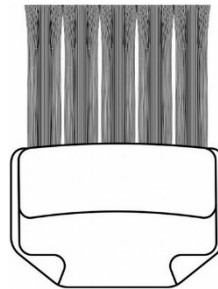
1.3



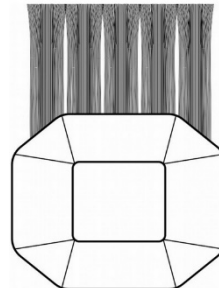
1.4



1.5



1.6



Ďalej je dôležité uviesť, že hoci prvostupňový orgán preskúmaval splnenie podmienok predmetného návrhu na výmaz napadnutého dizajnu (novosť a osobitý charakter) vo vzťahu k obidvom namietaným dizajnom, naplnenie podmienok na výmaz napadnutého dizajnu (z dôvodu, že nemal osobitý charakter) konštatoval len vo vzťahu k namietanému dizajnu č. 2. Zároveň je potrebné uviesť, že aj rozklad majiteľa smeroval len proti tejto časti napadnutého rozhodnutia, a preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma predmetný návrh len v uvedenom rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s posúdením predmetného návrhu na výmaz napadnutého dizajnu, konkrétne s posúdením otázky, či napadnutý dizajn v čase zápisu do registra mal alebo nemal osobitý charakter, uvádza, že prvostupňový orgán zohľadnil mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca pri tvorbe napadnutého dizajnu, a následne vykonal porovnanie vonkajších znakov kolíznych dizajnov, pričom prihliadol na kritérium informovaného užívateľa.

V súvislosti s mierou tvorivej voľnosti prvostupňový orgán uviedol, že táto je daná účelom a funkčnými súvislosťami použitia výrobku a určuje sa najmä s ohľadom na obmedzenia spojené so znakmi v súvislosti s technickým fungovaním výrobku alebo jeho časti a tieto obmedzenia potom vedú k ustáleniu niektorých znakov, ktoré sa stali spoločnými pre viaceré dizajny používané na dotknutý výrobok. Pri type výrobku, v ktorom je napadnutý dizajn stelesnený, teda manuálnej zubnej kefke, nie je tvar výrobku vopred určený, hoci zubná kefka musí obsahovať časť, ktorá sa pohodlne vkladá do úst a časť na jej uchopenie. Prvostupňový orgán doplnil, že zubné kefky, resp. ich jednotlivé časti je možné stvárniť veľmi rozmanito.

Majiteľ v rozklade namietal chybný postup prvostupňového orgánu, ktorého sa mal dopustiť tým, že posudzoval zápisnú spôsobilosť napadnutého dizajnu výlučne vo vzťahu k namietaným dizajnom, pričom nezohľadnil známe dizajny vo svete ovplyvňujúce mieru tvorivej voľnosti majiteľa. Podľa majiteľa prvostupňový orgán chybné považoval namietané dizajny za jediný známy stav dizajnov. Miera tvorivej voľnosti bola v prípade napadnutého dizajnu ovplyvnená nielen existenciou namietaných dizajnov, ale množstvom iných skorších dizajnov existujúcich vo svete. Majiteľ uviedol, že napadnuté rozhodnutie trpí vnútorným rozporom, pretože prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že miera tvorivej voľnosti bola v danom prípade neobmedzená, na druhej strane však bola v rešerši zistená veľká skupina už skôr zapísaných dizajnov zubných kefiek. Skutočnosť, že dizajnov zubných kefiek je zapísaných veľké množstvo podľa majiteľa svedčí o neustále sa znižujúcej miere tvorivej voľnosti v prípade týchto výrobkov, pričom miera tvorivej voľnosti bola iná v čase zápisu namietaných dizajnov a iná bola v čase zápisu napadnutého dizajnu.

Pokiaľ ide o určenie miery tvorivej voľnosti v zmysle § 5 ods. 2 zákona o dizajnoch, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že z vyjadrení majiteľa vyplýva zjavné nepochopenie tejto zákonnej požiadavky.

Miera tvorivej voľnosti totiž nie je daná existujúcimi dizajnmi v čase vytvorenia napadnutého dizajnu ako sa domnieva majiteľ. Predmetné zákonné ustanovenie reaguje na to, že určité znaky dizajnov môžu byť do určitej miery predurčené funkciou, ktorú dotknutý výrobok plní. Tieto znaky musia byť z technických dôvodov uskutočnené vopred daným spôsobom, a v tomto smere je teda obmedzená tvorivá činnosť pôvodcu pri tvorbe dizajnu. Zmyslom tohto inštitútu totiž je, aby prostredníctvom dizajnov neboli chránené technické riešenia, ale výlučne vzhľad výrobkov. Inak povedané pri definovaní miery tvorivej voľnosti pri tvorbe dizajnu je potrebné oddeliť tie znaky, ktoré sú dané technickou funkciou a bez ktorých by výrobok, v danom prípade zubná kefka, nemohol plniť svoju funkciu (čistenie zubov). Všetky ostatné vonkajšie znaky, ako sú línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku alebo jeho zdobenie, potom predstavujú priestor pre tvorivú voľnosť pôvodcu dizajnu. Ako správne uviedol prvostupňový orgán, v prípade tvorby dizajnu zubnej kefy je nevyhnutné, aby táto obsahovala časť, ktorá čistí zuby – hlavu so štetinami a časť, ktorú je možné rukou uchopiť – rúčku, pričom ich vzhľad nie je nijako vopred definovaný alebo limitovaný, a teda miera tvorivej voľnosti je v danom prípade *de facto* neobmedzená.

Pokiaľ ide o „obmedzenie tvorivej voľnosti“ ako ju vníma majiteľ, teda v zmysle, že nie je povolené kopírovanie existujúcich skorších dizajnov iných subjektov, toto „obmedzenie“ logicky vyplýva zo samotnej podstaty priemyselných práv, ale nie je podstatou ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o dizajnoch. S ohľadom na uvedené je potrebné argument majiteľa, že prvostupňový orgán posudzoval zápisnú spôsobilosť výlučne vo vzťahu k namietaným dizajnom a nevzal do úvahy ostatné existujúce dizajny, ktoré podľa neho mali vplyv na tvorivú voľnosť pôvodcu, považovať za nesprávny a zavádzajúci.

Pri hodnotení, či napadnutý dizajn mal v čase jeho zápisu do registra dizajnov osobitý charakter alebo nie, je potrebné túto skutočnosť posudzovať z pohľadu informovaného užívateľa. Prvostupňový orgán informovaného užívateľa definoval ako osobu, ktorá vie o existujúcich dizajnoch v príslušnom sektore. V danom prípade bude tiež oboznámený s tým, že zubná kefka musí pozostávať z hlavy so štetinami na vyčistenie zubov, pričom táto by mala byť bez ostrých uhlov, aby sa dala pohodlne vložiť do úst a dosiahla na zuby. Okrem toho si je vedomý faktu, že hlava zubnej kefy musí byť spojená s rúčkou, aby bolo možné zubnú kefku uchopiť. Prvostupňový orgán vzhľadom na uvedené v predmetnom prípade označil za informovaného užívateľa napríklad profesionála, ktorý zubné kefky distribuuje konečným spotrebiteľom alebo je ním samotný koncový používateľ, ktorý sa vyzná v ponuke dostupných dizajnov zubných kefiek.

Majiteľ túto definíciu nerozporoval, doplnil len, že podľa jeho názoru informovaný užívateľ vie o dizajnoch zubných kefiek z bežne zverejnených a dostupných výrobkov a z verejne bežne dostupných patentových a dizajnových rešerší na internete, nie však z profesionálnych rešerší. Uvedené podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je v rozpore s tým, ako definoval informovaného užívateľa v preskúvanom prípade prvostupňový orgán a keďže sa s uvedeným vymedzením stotožňuje, bude ďalej pri posudzovaní osobitého charakteru z neho vychádzať.

V zmysle § 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 § 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. Z uvedeného vyplýva, že na to, aby bolo možné posúdiť, či v danom prípade napadnutý dizajn vyvoláva odlišný celkový dojem v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2, je potrebné vychádzať z ich vonkajších znakov tak, ako vyplývajú z vyobrazení dostupných v príslušných registroch dizajnov.

Z vyobrazenia napadnutého dizajnu vyplývajú nasledujúce vonkajšie znaky:

- zubná kefka je zelenej farby a je tvorená z hlavy so štetinami a z rúčky,
- hlava zubnej kefy má tvar oválu, je plynulo spojená s rúčkou, ktorá je v tejto časti najužšia,
- štetiny na hlave zubnej kefy sú usporiadané do piatich radov, bočné rady zväzkov štetín sú najkratšie, obsahujú sedem zväzkov štetín, nasledujú rady po osem zväzkov štetín a najdlhší je stredný rad, ktorý obsahuje deväť zväzkov štetín,
- štetiny sú orientované rovno a smerujú rovno hore, všetky majú rovnakú dĺžku,
- zospodu je hlava kefy plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zospodu rovná,
- rúčka zubnej kefy je najužšia pri hlave kefy a má v tejto časti v priereze tvar štvoruholníka,
- pri pohľade zospodu sa rúčka zubnej kefy od časti, v ktorej je spojená s hlavou zubnej kefy postupne pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,

- vrchná časť rúčky sa mierne zdvíha smerom od spojenia s hlavou až do cca 1/3 dĺžky rúčky, odtiaľ nasleduje zreteľné vybratie, či zahĺbenie vrchnej časti rúčky, slúžiace na lepšie uchopenie kefky,
- vybratie plynule prechádza do mierneho postupného zdvíhania vrchnej časti rúčky, rúčka je najhrubšia na konci,
- z boku je rúčka v časti od vybratia/zahĺbenia skosená po bokoch,
- tvar rúčky na konci je v priereze tvorený šesťhranom, so zúženou vrchnou časťou rúčky, resp. tento tvar možno opísať aj ako tvar štvoruholníka – lichobežníka so skosenými dvomi rohmi pri dlhšej základni,
- rúčka je zakončená šikmo, pričom kratšia je jej spodná časť, pri pohľade zospodu je zakončená rovno a pri pohľade zvrchu je zakončená lichobežníkovito, tento dojem vytvára skosenie bočných strán, ktoré sa smerom zvrchu dospodu rozširujú,
- zvrchu je na rúčke bližšie k jej koncu zobrazené slovné spojenie „PROFI Ultra Soft“, za ním je čierny štvorec, v ktorom je veľmi slabo viditeľný krížik, resp. znamienko plus a nasleduje číslo „6580“.

Z vyobrazenia namietaného dizajnu č. 2 vyplývajú nasledujúce vonkajšie znaky:

- zubná kefka nie je definovaná farbou, je tvorená z hlavy so štetinami a z rúčky,
- hlava zubnej kefky má tvar oválu, je plynulo spojená s rúčkou, ktorá je v tejto časti najužšia,
- štetiny na hlave zubnej kefky sú usporiadané do piatich radov, bočné rady zväzkov štetín sú najkratšie, obsahujú sedem zväzkov štetín, nasledujú rady po osem zväzkov štetín a najdlhší je stredný rad, ktorý obsahuje deväť zväzkov štetín,
- štetiny sú orientované rovno a smerujú hore, všetky majú rovnakú dĺžku,
- zospodu je hlava kefky plochá a oproti rúčke je mierne zdvihnutá, rúčka je zospodu rovná,
- rúčka zubnej kefky je najužšia pri hlave kefky, a v tejto časti má v priereze tvar štvoruholníka,
- rúčka zubnej kefky sa postupne smerom od časti spojenia s hlavou zubnej kefky pravidelne rozširuje, najširšia je na konci,
- pri pohľade zospodu, zvrchu a z boku sú viditeľné hrany, resp. skosenie rúčky po bokoch zhora aj zdola, ktoré začína od spojenia rúčky kefky s hlavou kefky, tvar rúčky najlepšie charakterizuje pohľad na prierez rúčky na jej konci, ktorý je tvorený osemhranom, ide o obdĺžnik, ktorý má skosené všetky štyri rohy,
- rúčka sa vo vrchnej časti dvíha/rozširuje smerom od hlavy kefky až do cca 1/3 dĺžky rúčky, odtiaľ rozšírenie plynulo pokračuje už len veľmi mierne do konca rúčky,
- rúčka je zakončená takmer rovno, je mierne vypuklá, čo je spôsobené prierezom v tvare osemhranu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe porovnania vonkajších znakov posudzovaných dizajnov konštatuje, že obidve vonkajšie úpravy zubných kefiek sa zhodujú vo viacerých znakoch. Ide najmä o tvar hlavy, usporiadanie, dĺžku, hustotu, sklon a tvar štetín, rúčka sa v obidvoch prípadoch postupne od hlavy až po koniec rozširuje, pričom je mierne zalomená, resp. hlava kefky sa mierne dvíha. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že príznačným pre obidva posudzované dizajny je fakt, že ide z hľadiska línií, prípadne zdobení skôr o jednoduché prevedenie zubnej kefky. Ani jeden z posudzovaných dizajnov sa nevyznačuje zložitejšími líniami, znakmi či zdobením. Ako vyplýva z už uvedeného, pri posudzovaní osobitého charakteru je východiskom celkový dojem, akým kolízne dizajny pôsobia na informovaného užívateľa (čo v podanom rozklade viackrát zdôraznil aj sám majiteľ). Orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že porovnávané dizajny vyvolávajú u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem. Okrem už uvedených zhodných znakov je to dané aj tým, že rozdiely v tvare rúčky zubnej kefky nie sú vizuálne dostatočne výrazné, rozdiel v priereze (šesťhran vs. osemhran), rozdielne zakončenie rúčky (mierne šikmé vs. kolmé), ani jemné vybratie na rúčke napadnutého dizajnu výraznejším spôsobom neovplyvnia vnímanie kolíznych dizajnov ako celkov, aj keď informovaný užívateľ tieto odlišnosti zrejme postrehne.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že zubná kefka podľa napadnutého dizajnu je zelenej farby, zatiaľ čo namietaný dizajn č. 2 bol zapísaný ako čierno-biely, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, pri posudzovaní celkového dojmu vyvolaného dvomi dizajnmi informovaný užívateľ bude prikladať len malý význam znakom, ktoré sú úplne bežné a spoločné pre všetky druhy predmetného výrobku a upriami svoju pozornosť na znaky, ktoré sú náhodné alebo sa odlišujú od normy (rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-9/07 z 18. marca 2010, Grupo Pomer Mon Graphic, SA vs Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu). V danom prípade možno konštatovať, že jednofarebné prevedenie zubných kefiek je bežné, pričom zelená farba napadnutého dizajnu nie je v tomto ohľade nijak výnimočná a neprispieje k celkovému odlišnému dojmu, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa. To isté platí aj pokiaľ ide o údaje uvedené na vrchnej strane rúčky napadnutého dizajnu „PROFI Ultra soft 6580“. Konkrétne označenie „Ultra soft 6580“ predstavuje opisný údaj označujúci tvrdosť štetín. Nápis „PROFI“ je vyobrazený v bežnom type písma, nie je z hľadiska jeho vzhľadu ničím výnimočný a môže u informovaného

užívateľa evokovať skratku od „profesionálny“ a naznačovať tak určité vlastnosti danej zubnej kefky. S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že informovaný užívateľ, ktorý pozná rôzne dizajny zubných kefiek, vie, že tieto sa vyznačujú rozmanitými tvarmi nielen hlavy so štetinami (vrátane štetín samotných), ale aj rúčky. V prípade obidvoch posudzovaných dizajnov však ide zhodne o vonkajšiu úpravu vyznačujúcu sa jednoduchými líniami, ktorá bude u informovaného užívateľa vyvolávať rovnaký celkový dojem.

V tejto súvislosti je potrebné tiež doplniť, že prvostupňový orgán správne poukázal na skutočnosť, že čím je miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu väčšia, tým menšiu úlohu zohrávajú nepatrné rozdiely medzi vonkajšími znakmi. Inými slovami, ak je miera tvorivej voľnosti veľká, mal pôvodca voliť také usporiadanie vonkajších znakov, ktoré by napadnutý dizajn zreteľne odlišilo od existujúceho namietaného dizajnu. V danom prípade bolo konštatované, že miera tvorivej voľnosti dizajnéra zubnej kefky je prakticky neobmedzená, a preto rozdiely vo vonkajšej úprave napadnutého dizajnu v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 možno považovať z hľadiska celkového dojmu, akým posudzované dizajny pôsobia, za zanedbateľné, čo odôvodňuje záver o tom, že napadnutý dizajn nemal v čase jeho zápisu do registra osobitý charakter.

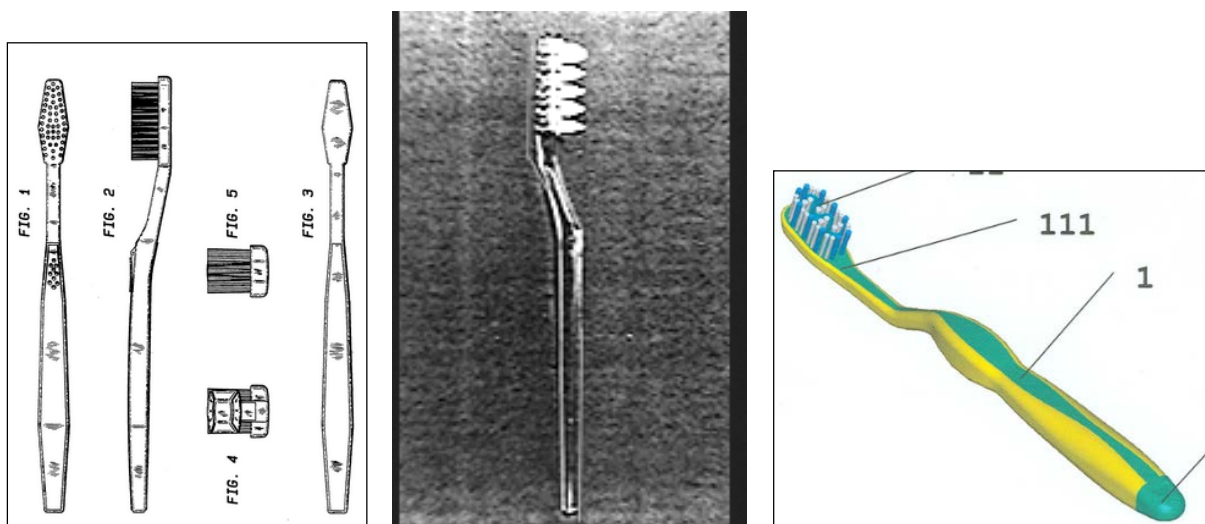
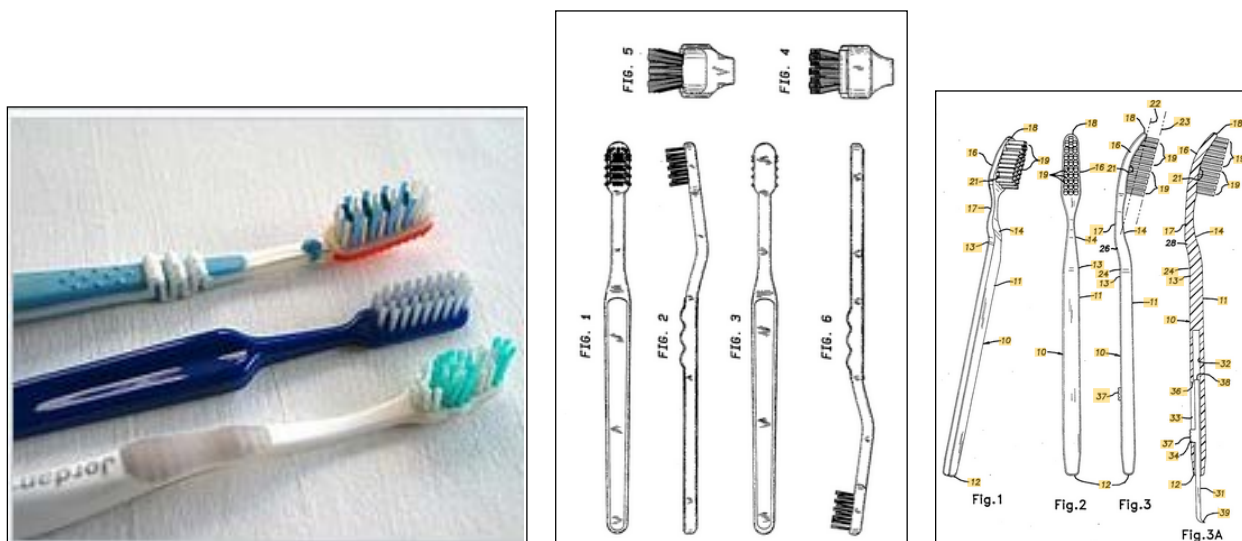
Čo sa týka argumentu majiteľa, že prvostupňový orgán pri svojom hodnotení nezohľadnil podstatný detail, za ktorý majiteľ považoval odlišné ukončenie rúčok posudzovaných dizajnov zubných kefiek, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Prvostupňový orgán v súvislosti s napadnutým dizajnom uviedol, že rúčka je zakončená šikmo, pričom kratšia je jej spodná časť, pri pohľade zospodu je zakončená rovno a pri pohľade zvrchu je zakončená lichobežníkovito. Tento dojem vytvára skosenie bočných strán, ktoré sa smerom zvrchu dosponu rozširujú. V súvislosti s namietaným dizajnom č. 2 prvostupňový orgán konštatoval, že rúčka je zakončená takmer rovno, je mierne vypuklá, čo je spôsobené prierezom v tvare osemhranu. Následne pri hodnotení osobitého charakteru uviedol, že okrem jediného odlišného vonkajšieho znaku, ktorým je v napadnutom dizajne vyhlbenie rúčky v jej vrchnej časti, tento obsahuje už len odlišnosti v detailoch tvaru rúčky, ktoré možno považovať za nepatrné úpravy a ktoré majú na vnímanie celkového dojmu minimálny vplyv. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto hodnotením stotožňuje, avšak zároveň konštatuje, že ukončenie rúčky zubnej kefky, či už rovné alebo šikmé, predstavuje z hľadiska celkového vnímania kolíznych dizajnov zanedbateľný detail, ktorý nebude vyvolávať u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem. Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že šikmé ukončenie rúčky zubnej kefky podľa napadnutého dizajnu má aj technický význam, keďže zlepšuje úchop zubnej kefky a súčasne bráni namáčaniu rúčky v pohári so zvyškom vody, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že uvedená skutočnosť je z hľadiska posudzovania osobitého charakteru irelevantná, pretože nijakým spôsobom neovplyvní záver, že obidve porovnávané vonkajšie úpravy zubných kefiek pôsobia rovnakým celkovým dojmom.

Majiteľ tiež v rozklade uviedol, že namietaný dizajn č. 2 predstavoval pre namietaný dizajn č. 1 známy stav techniky, a to bez ohľadu na rovnakého majiteľa. V tejto súvislosti možno len uviesť, že posúdenie zápisnej spôsobilosti namietaných dizajnov nie je predmetom posúdenia v tomto konaní, v prípade namietaných dizajnov ide o riadne zapísané a platné dizajny. Pokiaľ je majiteľ presvedčený, že ktorýkoľvek skorší dizajn bol zapísaný do registra v rozpore s podmienkami na zápis, má právo využiť zákonom stanovené možnosti.

Ďalším argumentom majiteľa bolo tvrdenie, že štetiny zubnej kefky s rovnakou dĺžkou sa už mnoho rokov bežne používajú na viacerých zubných kefkách, o čom majú svedčiť viaceré zapísané dizajny a patenty, najmä však namietaný dizajn č. 1. Okrem toho hlava zubnej kefky so štetinami má podľa majiteľa len minimálny vplyv na celkový dojem, pretože je zvyčajne pri predaji zakrytá ochranným plexisklovým krytom. Z tohto dôvodu má podľa názoru majiteľa najväčší vplyv na celkový dojem tvar a funkčnosť rúčky zubnej kefky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti v prvom rade zdôrazňuje, že predmetom daného konania nie je zápisná spôsobilosť namietaných dizajnov. Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že štetiny zubnej kefky s rovnakou dĺžkou sú známe už mnoho rokov a vyplývajú najmä z namietaného dizajnu č. 1, ale aj z iných zapísaných dizajnov a patentov, na ktoré poukázal v konaní pred prvostupňovým orgánom, toto tvrdenie nie je pravdivé. Ako už bolo spomenuté, v zmysle zákona o dizajnoch rozsah ochrany je daný výlučne vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri. Z vyobrazenia namietaného dizajnu č. 1 vyplýva, že štetiny ani ich vzhľad nie sú predmetom ochrany podľa tohto dizajnu, pretože netvoria jeho súčasť. Je síce zrejmé, kde budú štetiny na kefke umiestnené, nie je však známy ich vzhľad, dĺžka, farba ani sklon. Čo sa týka iných zverejnených vonkajších úprav zubných kefiek (viď obrázky nižšie), na ktoré upozornil majiteľ, z ich vyobrazení je zrejmé, že ani jedna vonkajšia úprava hlavy zubnej kefky so štetinami sa nezhoduje

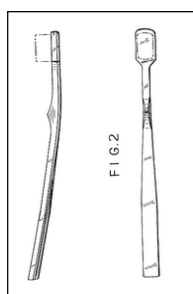
s vonkajšou úpravou podľa namietaného dizajnu č. 2. Štetiny v uvedených prípadoch majú na rozdiel od namietaného dizajnu č. 2 iné usporiadanie, tvar, hustotu, dĺžku, sklon či farbu.



Pokiaľ ide o ďalšie zverejnené dizajny zubných kefiek, na ktoré poukázal majiteľ, z obrázku 1 nie je možné spoľahlivo zistiť tvar štetín a porovnať ich s namietaným dizajnom č. 2, pretože nie sú dostatočne viditeľné. Čo sa týka obrázku 2 (americký dizajn USD268795S), z verejne dostupných údajov z databázy vyplýva, že v prípade tohto dizajnu tvar štetín nie je predmetom ochrany a štetiny netvoria súčasť dizajnu. Ako je v dokumente uvedené, prerušovaná čiara plní len ilustratívnu funkciu, avšak samotný tvar štetín je z ochrany týmto dizajnom vylúčený. Z uvedeného dôvodu je poukazovanie majiteľa na tieto dizajny irelevantné a účelové.



Obr. 1



Obr. 2

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že hlava zubnej kefky so štetinami má len minimálny vplyv na celkový dojem, pretože je zvyčajne pri predaji zakrytá ochranným plexisklovým krytom, a preto má najväčší vplyv tvar a funkčnosť rúčky zubnej kefky, orgán rozhodujúci o rozklade tento argument považuje za nedôvodný

a účelový. Ako totiž vyplýva z vyobrazenia napadnutého i namietaného dizajnu č. 2, z týchto je možné spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností identifikovať všetky časti, ktoré definujú rozsah ochrany, vrátane hlavy kefiek so štetinami. Rovnako tento argument neobstoí z dôvodu, že pri bežnom používaní zubnej kefky, tzn. pri umývaní zubov, nie je žiadna jej časť zakrytá.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za irelevantný aj argument majiteľa, že v prípade namietaného dizajnu č. 2 ide len o alternatívu namietaného dizajnu č. 1, pričom nezohľadnením jedného z dvoch detailov odlišného znaku namietaného dizajnu č. 2 v porovnaní s namietaným dizajnom č. 1 prvostupňový orgán svojvoľne a nepripustne rozšíril predmet ochrany namietaného dizajnu č. 2. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predmetom prvostupňového rozhodnutia bolo posúdenie novosti a osobitého charakteru napadnutého dizajnu vo vzťahu k skôr zverejneným namietaným dizajnom a nie porovnanie namietaných dizajnov navzájom. V tomto ohľade vyznievajú argumenty majiteľa zmätočne.

Majiteľ v rozklade tiež tvrdil, že prvostupňový orgán pri porovnávaní detailov kolíznych dizajnov neuplatnil zásadu rovnakých kritérií. Uvedené podľa neho vyplynulo z toho, že namietaný dizajn č. 2 bol posudzovaný v podobe hrubých obrysov, zatiaľ čo napadnutý dizajn v detailnom vyobrazení výrobku. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán pri posúdení predmetného návrhu na výmaz vychádzal z vyobrazení kolíznych dizajnov ako sú zapísané v registri dizajnov, pretože tieto definujú rozsah ich ochrany. V tejto súvislosti možno poznamenať, že je na majiteľovi (prihlasovateľovi), aby úradu predložil také vyobrazenia dizajnu, aby z nich bol zrejмый každý detail, ktorý má byť predmetom ochrany. Nie je pritom rozhodujúce, či sú predložené vyobrazenia v podobe fotografií skutočného výrobku alebo v podobe nákresu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade vyobrazenia napadnutého dizajnu aj namietaného dizajnu č. 2 umožňujú dostatočné a spoľahlivé porovnanie vonkajších znakov obidvoch dizajnov pre účely posúdenia, či napadnutý dizajn v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 pôsobí na informovaného užívateľa odlišným celkovým dojmom alebo nie, a teda či v čase zápisu mal alebo nemal osobitý charakter. Orgánu rozhodujúcemu o rozklade nie je zřejmý, v čom vidí majiteľ porušenie zásady rovnakých kritérií, a preto toto tvrdenie považuje za účelové a nedôvodné. S ohľadom na uvedené možno považovať za nedôvodnú aj námietku navrhovateľa, ktorý spochybnil kvalitu fotografií, na ktorých je vyobrazený napadnutý dizajn, pretože tieto podľa jeho názoru neumožňujú jednoznačnú a nespochybniteľnú identifikáciu vonkajších znakov.

V súvislosti s argumentom majiteľa, že napadnutý dizajn v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 vyvoláva odlišný celkový dojem aj u zrakovovo znevýhodneného užívateľa, a že kolízne dizajny sa odlišujú nielen vizuálne, ale aj hmatovo, je potrebné uviesť, že zákon o dizajnoch definuje dizajn ako vonkajšiu úpravu výrobku spočívajúcu v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia, inými slovami ako vzhľad výrobku, teda to, čo je viditeľné, a preto vnímanie zrakovovo znevýhodnenej osoby nie je pre posúdenie predmetného návrhu relevantné.

Majiteľ podaný rozklad doplnil o rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 12CbPv/28/2018-303 z 28. novembra 2019 v spore navrhovateľa (v postavení žalobcu) a majiteľa (v postavení žalovaného) o nekalosúťažné konanie, ktorým Okresný súd o. i. zamietol žalobu žalobcu o určenie, že manuálne zubné kefky PROFI Ultra Care 6670 stelesňujú znaky dizajnov registrovaných Svetovou organizáciou duševného vlastníctva pod číslom DM/082055 (namietaný dizajn č. 1) a pod číslom DM/084061 (namietaný dizajn č. 2) a porušujú práva duševného vlastníctva žalobcu k týmto medzinárodným dizajnom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že nedisponuje informáciou, či uvedený rozsudok je právoplatný, pretože, ako vyplýva z obsahu spisu PD 62-2018, navrhovateľ podal proti nemu odvolanie. Okrem toho, vzhľadom na to, že posúdenie otázky, či napadnutý dizajn v porovnaní s namietaným dizajnom č. 2 spĺňal zákonnú podmienku osobitého charakteru patrí do kompetencie úradu, nie je dôvodné závery Okresného súdu v ňom vyslovené považovať za rozhodujúce pre posúdenie predmetnej veci.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Zároveň v napadnutom rozhodnutí dostatočne, náležite a zrozumiteľne vysvetlil a odôvodnil, ktoré skutočnosti boli rozhodujúce a ktoré viedli k záveru o výmaze dizajnu č. 28564 s názvom „Zubná kefka“ v zmysle § 36 ods. 1 písm. b) zákona o dizajnoch v nadväznosti na § 3 ods. 1 a § 5 predmetného zákona.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto

II.

JUDr. Mária Karcolová
Panenská 8
811 03 Bratislava