



Banská Bystrica 24. marca 2016
PÚV 62-2006/ÚV 4609 II/22-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. marca 2014 navrhovateľom HASMA, s. r. o., Hornádska 1, 053 41 Krompachy, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Štefanom Cicholesom, SIGNUM, Patentová a známková kancelária, Hraničná 20, 040 17 Košice (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. PÚV 62-2006/ÚV 4609/I-11-2014 zo 7. februára 2014 vo veci návrhu na výmaz úžitkového vzoru č. 4609 s názvom „Skríňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov“, majiteľov Andreja Mikulu, Štúrova 18, 053 42 Krompachy (ďalej „majiteľ v prvom rade“) a Stanislava Hamráka, Zemanská 5, 053 42 Krompachy, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ivanom Reginom, Plzenská 15, 040 11 Košice (ďalej „majiteľ v druhom rade“), na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 1 písm. f) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. PÚV 62-2006/ÚV 4609/I-11-2014 zo 7. februára 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. PÚV 62-2006/ÚV 4609/I-11-2014 zo 7. februára 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 44 ods. 1 písm. f) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. (ďalej „zákon o úžitkových vzoroch“) zamietnutý návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 4609 s názvom „Skríňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov“ (ďalej „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“). Návrh na zrušenie napadnutého úžitkového vzoru odôvodnil navrhovateľ tým, že napadnuté riešenie nespĺňalo jednu z podmienok spôsobilosti na ochranu danú ustanovením § 4 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 478/1992 Zb.“), pretože k dátumu podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru bolo súčasťou stavu techniky, teda nemožno ho považovať za nové. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľ doložil dokumenty označené ako príloha č. 2 až 12 (ďalej „namietané dokumenty“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal nesplnenie podmienky novosti napadnutého riešenia vyplývajúcej z § 4 zákona č. 478/1992 Zb.

V rámci rozboru namietaných dokumentov prvostupňový orgán uviedol, že v prípade príloh č. 2 a 3 išlo o materiály, ktoré nemožno pokladať za prístupné verejnosti, pretože boli pripravované a spracované pre výrobný proces a išlo o interné materiály podniku. Prílohy č. 4 a 4A nesvedčia o samotnej výrobe alebo

predaji výrobkov, a že dátumy uvedené na výrobných výkresoch a na objednávke a faktúre nepredstavujú dátum konkrétnej výroby daného výrobku, a ani jeho uvedenia na trh, a teda zverejnenia. K fotografiám výrobku (prílohy č. 5 – 7 a č. 9 – 11) prvostupňový orgán uviedol, že z nich nie je zrejmé, kedy boli vyhotovené, a teda, či výrobky zobrazené na fotografiách boli skutočne zverejnené pred dátumom podania napadnutého riešenia, aj keď mohli byť vyrobené v roku 2005. Nakoniec k zoznamu údajných odberateľov prvostupňový orgán uviedol, že ak na zozname odberateľov navrhovateľ vyznačil konkrétne dátumy 24. marec 2005 a 24. jún 2005, nie je zrejmé, prečo ako dodávateľ daných výrobkov nepreukázal skutočné doručenie, resp. objednanie daných výrobkov, napríklad predložením faktúr alebo dodacích listov, pretože uvedené zoznamy odberateľov nemožno samé osebe považovať za hodnoverne preukazujúce skutočné dodanie uvedených výrobkov, a teda v konečnom dôsledku ich zverejnenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s odôvodnením prvostupňového rozhodnutia.

V úvode navrhovateľ vyjadril názor, že niektoré predložené dôkazy prvostupňový orgán nevyhodnotil správne a vo vzájomnej súvislosti. K argumentu prvostupňového orgánu, že z predložených fotografií nie je zrejmé, kedy boli vyhotovené, konštatoval, že čas ich zhotovenia nie je podľa neho rozhodujúci. Fotografie majú totiž za cieľ identifikovať konkrétny výrobok na základe údajov na jeho výrobnom štítku a sú iba jedným článkom argumentačného reťazca.

Pokiaľ ide o otázku hodnovernosti predloženého zoznamu odberateľov výrobku dodávaného v čase pred podaním prihlášky napadnutého úžitkového vzoru, poznamenal, že vychádzal z predpokladu, že takýto zoznam obsahujúci potrebný časový údaj je dostatočný a nepokladal za nevyhnutné tieto položky ďalej špecifikovať. Na vyvrátenie pochybností navrhovateľ spolu s rozkladom predložil konkrétne faktúry pre jednotlivých dodávateľov uvedených v zozname. V tejto súvislosti podotkol, že posun v datovaní je spôsobený prirodzeným intervalom medzi prijatím objednávky a dodaním tovaru, resp. vystavením faktúry.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti navrhovateľ skonštatoval, že z predložených dôkazových materiálov je zrejmé, že napadnuté riešenie nebolo v čase podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru nové, a teda nebolo spôsobilé na ochranu podľa § 4 zákona č. 478/1992 Zb.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec postúpil na opätovné prerokovanie prvostupňovému orgánu.

Majiteľ v druhom rade vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 2. júna 2014, uviedol, že podaný rozklad podľa jeho názoru neobsahuje náležité právne a skutkové odôvodnenie.

Taktiež vyslovil názor, že z listinných dôkazov predložených navrhovateľom nie je pre priemerne vzdelaného technika poznateľná podstata napadnutého riešenia tak, ako je zadaná v jeho hlavnom nároku na ochranu, a tiež, že navrhovateľovi sa nepodarilo preukázať, že napadnuté riešenie nie je nové.

K dokladom (faktúram) predloženým spolu s rozkladom majiteľ uviedol, že tieto sú rozšírením, resp. doplnením návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru, pričom nie sú dôkazom o predzverejnení, resp. o stave techniky, teda nepreukazujú oboznámenie sa širokej verejnosti s predmetom výmazu.

Majiteľ v prvom rade sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote do 22. augusta 2014 nevyjadril, ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 53 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 58 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Podľa § 44 ods. 1 písm. f) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. úrad na návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

Podľa § 44 ods. 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z. výmaz možno vykonať i po zániku úžitkového vzoru podľa § 27, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

Podľa § 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov technické riešenia, ktoré sú nové, presahujú rámec prostej odbornej schopnosti a sú priemyselne využiteľné, sa chránia úžitkovými vzormi.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov technické riešenie je nové, ak nie je súčasťou stavu techniky.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov stavom techniky na účely tohto zákona je všetko, čo bolo pred dňom, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi úžitkového vzoru právo prednosti (§ 9), zverejnené.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky úžitkového vzoru.

Úžitkový vzor č. 4609 s názvom „Skríňa, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov“, majiteľov Andreja Mikulu, Štúrova 18, 053 42 Krompachy a Stanislava Hamráka, Zemanská 5, 053 42 Krompachy, s právom prednosti od 27. marca 2006, bol zapísaný do registra úžitkových vzorov 26. septembra 2006 s nasledujúcim znením nárokov na ochranu:

1. Skrinka, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov, pozostávajúca z telesa skrine a otvárateľne spojených dverí, **vyznačujúca sa tým**, že otvárateľné spojenie je zostavené z horného závesu (3), vytvoreného z pevného čapu (21) napravo pripojeného k dverám (2) a zasunutelného do horného skriňového otvoru (11), ktorý je vytvorený v telese (1) skrine, ako aj z dolného závesu (4), vytvoreného z voľného čapu (31) a dolného dverového otvoru (23), pričom voľný čap (31) má v hornej časti vytvorenú hlavu (311) a pod ňou driek (321), ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru (23) a dolného skriňového otvoru (12) vytvoreného v telese (1) skrine.
2. Skríňa podľa nároku 1, **vyznačujúca sa tým**, že hlava (311) voľného čapu (31) má väčší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru (23).
3. Skríňa podľa nárokov 1 a 2, **vyznačujúca sa tým**, že pevný čap (21) je do horného dverového otvoru (22) upevnený zalisovaním.
4. Skríňa podľa nárokov 1 až 3, **vyznačujúca sa tým**, že driek (321) voľného čapu (31) je vyhotovený v dĺžke presahujúcej po jeho nasunutí do otvorov (22, 12) spodný okraj dolného skriňového otvoru (12).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté rozhodnutie v otázke posúdenia novosti napadnutého riešenia v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 478/1992 Zb., preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade poukazuje na to, že nároky na ochranu úžitkového vzoru vymedzujú predmet, ktorý má byť chránený úžitkovým vzorom [§ 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 478/1992 Zb.]. Pri posudzovaní novosti je potrebné vychádzať zo skutočností, že technické riešenie nie je nové, ak sú všetky jeho znaky zverejnené v jednom namietanom dokumente, ktorý tvorí stav techniky.

Pokiaľ ide o dôkazové prostriedky, relevantnými voči novosti napadnutého úžitkového vzoru sú tie, ktoré preukazujú, že technické riešenie sa pred dňom práva prednosti napadnutého úžitkového vzoru stalo stavom

techniky. Ak z dôkazových materiálov nie je zrejmy dátum zverejnenia, musí namietateľ túto skutočnosť objektívne preukázať.

Navrhovateľ na preukázanie dôvodnosti návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru predložil nasledovné dôkazové materiály:

- výkres s názvom „Skríňa SPP“, č. HB 3025-2/C (príloha č. 2),
- výkres s názvom „Veko SPP“, č. HB 3024/C (príloha č. 3),
- objednávku č. 2/2004/H z 26. novembra 2004 a faktúru č. 003/M+K/05 z 19. januára 2005 (príloha č. 4 a č. 4A),
- fotografie výrobku – skríňa osadená na stĺpe elektrického vedenia (príloha č. 5 – 7 a č. 9 – 11),
- zoznam odberateľov (príloha č. 8 a č. 12).

Spolu s rozkladom navrhovateľ predložil ešte 27 ks faktúr z obdobia marec – júl 2005, ktoré boli vystavené dvanástim odberateľom, a ktoré okrem iných výrobkov obsahujú aj fakturáciu za výrobok označený kódom SPP2, ktorý je zrejmy z fotografií ako označenie skrine.

Čo sa týka príloh č. 2 a č. 3 (výkres s názvom „Skríňa SPP“, č. HB 3025-2/C a výkres s názvom „Veko SPP“, č. HB 3024/C), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené výkresy je možné považovať za výrobnú, resp. technickú dokumentáciu, ktorá bola pripravovaná a spracovaná pre výrobný proces. Ide teda o interné materiály podniku, pričom tento typ dokumentácie sa zvyčajne neprístupňuje verejnosti. Navrhovateľ pritom nepredložil dôkaz svedčiaci o tom, že výrobná dokumentácia by v danom prípade bola sprístupnená verejnosti. Samotný dátum zhotovenia výkresov (9. november 2004) nie je možné považovať za dátum, kedy výrobky podľa týchto výkresov boli sprístupnené verejnosti. Z uvedeného dôvodu prílohy č. 2 a č. 3 nie je možné považovať za stav techniky relevantný pre posúdenie novosti napadnutého riešenia.

Prílohy č. 4 a č. 4A, resp. dátumy v týchto prílohách (objednávka č. 2/2004/H z 26. novembra 2004 a faktúra č. 003/M+K/05 z 19. januára 2005) nepredstavujú dátumy konkrétnej výroby daného výrobku, a ani jeho uvedenia na trh, t. j. dátumy jeho sprístupnenia verejnosti. Sú len dôkazom o pokračovaní vývoja a úprav foriem na výlisky skrine SPP a veka SPP. Z uvedeného dôvodu ani prílohy č. 4 a č. 4A nie je možné považovať za stav techniky relevantný pre posúdenie novosti napadnutého riešenia.

Ďalšími dôkazovými materiálmi predloženými navrhovateľom k návrhu na výmaz sú fotografie skrine osadenej na stĺpe elektrického vedenia (prílohy č. 5 – 7 a č. 9 – 11), ktoré vyrobil navrhovateľ podľa jeho tvrdenia v roku 2005, ako aj zoznam odberateľov (príloha č. 8 a č. 12). Na zozname odberateľov sú zvýraznené označenia CD IV P0 74816-75015 DVSE a CD IV P0 70107-70226 DVSE a na fotografiách (prílohy č. 7 a č. 11) sú označené výrobné čísla 74845 a 70175, čím navrhovateľ chcel poukázať na súhlasné označenie výrobkov na fotografiách a na zozname odberateľov. Na zozname odberateľov tiež označil konkrétne dátumy 24. marec 2005 a 24. jún 2005 a faktúrami doloženými k rozkladu chcel pravdepodobne preukázať skutočné doručenie, resp. objednanie daných výrobkov. K uvedeným dokladom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prílohy č. 5 – 7 a č. 9 – 11 v spojitosti so zoznamom odberateľov (príloha č. 8 a č. 12), ako aj v spojitosti s predloženými faktúrami, je možné považovať za relevantný stav techniky.

Na posúdenie novosti je však potrebné určiť zhodnosť znakov napadnutého riešenia a skrine zobrazenej na fotografiách z príloh č. 5 – 7 a č. 9 – 11.

Predmetom ochrany podľa napadnutého riešenia je skrinka, najmä plastová na elektrické alebo plynové prípojky stavebných objektov, pozostávajúca z telesa skrine a otvárateľne spojených dverí. Otvárateľné spojenie dvier a skrine je zostavené z horného závesu (3), vytvoreného z pevného čapu (21) napevno pripojeného k dverám (2) a zasunutelného do horného skriňového otvoru (11), ktorý je vytvorený v telese (1) skrine, a tiež z dolného závesu (4), vytvoreného z voľného čapu (31) a dolného dverového otvoru (23), pričom voľný čap (31) má v hornej časti vytvorenú hlavu (311) a pod ňou driek (321), ktorý má menší priemer ako je priemer dolného dverového otvoru (23) a dolného skriňového otvoru (12) vytvoreného v telese (1) skrine.

Analýzou konštrukčných znakov skrine z fotografií v prílohách č. 5 – 7 a č. 9 – 11 bolo zistené, že z predložených fotografií nie je možné identifikovať všetky znaky riešenia prepojenia skrine a veka. Je evidentné, že skríňa pozostáva z telesa skrine a dvier, kde teleso skrine a dvere majú horný a dolný záves, ale nie sú viditeľné ďalšie podstatné znaky napadnutého riešenia, konkrétne pevný čap (21) a voľný čap (31). Na

spodnom závесе je identifikovateľná len vyčnievajúca časť čapu. Taktiež nie je možné identifikovať vzájomný vzťah k otvorom na dverách a skrini, či ide o pevné, resp. voľné zostavenie čapov (21, resp. 31).

Ako bolo vyššie uvedené, technické riešenie sa nepovažuje za nové, ak sú všetky podstatné znaky tohto riešenia zverejnené v materiáli, ktorý je považovaný za stav techniky. Keďže fotografie v prílohách č. 5 – 7 a č. 9 – 11 s vyznačenými výrobnými číslami neopisujú znaky riešenia prepojenia skrine a veka, ktorá je definovaná v hlavnom nároku na ochranu napadnutého riešenia, je nutné konštatovať, že skrinka podľa hlavného nároku na ochranu napadnutého riešenia je vo vzťahu k fotografiám v prílohách č. 5 – 7 a č. 9 – 11 predložených navrhovateľom nová. Keďže nároky na ochranu č. 2 až 4 sú závislými nárokmi, preberajú všetky znaky prvého hlavného nároku na ochranu a platia iba v spojení s prvým nárokom, je nutné aj riešenia opísané v závislých nárokoch na ochranu považovať za nové.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napadnutý úžitkový vzor spĺňa podmienky ochrany v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb., pretože napadnuté riešenie je možné považovať za nové, a teda prvostupňový orgán postupoval správne, keď podaný návrh na výmaz napadnutého úžitkového vzoru zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil argumenty uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné uviesť, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Štefanom Cicholes
SIGNUM, Patentová a známková kancelária
Hraničná 20
040 17 Košice

II.
Andrej Mikula
Štúrova 18
053 42 Krompachy

III.
Ing. Ivan Regina
Plzenská 15
040 11 Košice