



Banská Bystrica 17. 12. 2019
UV 8371/I-65-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa XYZ-CNC, s. r. o., Jesenského 7, 036 01 Martin, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Emilom Vaňkom, Advokátska kancelária, Sládkovičova 2, 960 01 Zvolen (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz úžitkového vzoru č. 8371 s názvom „Výložník mobilného pracovného stroja“ majiteľa Ing. Borisa Štubňu, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 44 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 8371 sa zamietá.

Odôvodnenie:

Úradu bol 27.5.2019 doručený návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 8371 s názvom „Výložník mobilného pracovného stroja“ (ďalej aj „napadnutý úžitkový vzor“ alebo „napadnuté riešenie“).

Navrhovateľ podal návrh podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o úžitkových vzoroch“).

Navrhovateľ odôvodnil svoj návrh tým, že uzatvoril s firmou BcLoad, s. r. o., Vígľaš zmluvu o dielo s cieľom zabezpečenia a využitia skúseností a technických možností navrhovateľa pri vývoji a realizácii inovačných zámerov pri zostrojení šmykom riadených nakladačov „BC“. V čase uzavretia zmluvy mala firma BcLoad, s. r. o. právo na užívanie zapísaného dizajnu D27720 s názvom „Šmykom riadený nakladač“.

Podľa navrhovateľa bol majiteľ v čase podania prihlášky napadnutého úžitkového vzoru zamestnancom firmy BcLoad, s. r. o., pričom v pracovnej zmluve sa zaviazal, že ako zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri výkone zamestnania u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím osobám a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci pracovnej činnosti pre zamestnávateľa.

Navrhovateľ je presvedčený, že celý opis a nároky na ochranu napadnutého riešenia vychádzajú z dizajnu, výpočtov, konštrukcie a navrhnutých materiálov, ktoré navrhovateľ realizoval pre spoločnosť BcLoad, s. r. o. Jednotlivé časti predmetného vývoja boli ukladané na severoch navrhovateľa a do firmy BcLoad, s. r. o. a aj majiteľovi v mailovej aj papierovej forme, preto navrhovateľ konštatoval, že majiteľ uvedeného úžitkového vzoru nie je pôvodcom riešenia „Výložníka mobilného pracovného stroja“, ktorý je predmetom napadnutého úžitkového vzoru. Navrhovateľ uviedol, že firma BcLoad s. r. o. ani majiteľ za danú dokumentáciu nezaplatil, a teda mu nevznikol nárok na akékoľvek jej použitie voči tretím osobám z titulu podpísanej zmluvy o dielo.

Podľa navrhovateľa majiteľ svojím konaním porušil zmluvu o dielo a aj pracovnú zmluvu, porušil autorské práva navrhovateľa, keď zneužil svoje pracovné postavenie tým, že na základe dizajnu, výpočtov, konštrukcie a navrhnutých materiálov vypracovaných navrhovateľom podal vo svojom mene uvedenú prihlášku úžitkového vzoru.

Z uvedeného dôvodu navrhovateľ navrhol, aby úrad podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch vymazal úžitkový vzor č. 8371 z registra úžitkových vzorov, pretože prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom.

K návrhu navrhovateľ doložil Zmluvu o dielo č. 001/Vývoj/2015 z 23.7.2015, Pracovnú zmluvu medzi zamestnávateľom BcLoad, s. r. o., Vígláš a Ing. Borisom Štubňom, PhD a výkresy zostáv.

Listom úradu z 25.6.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu na výmaz doručenom úradu 22.11.2019 uviedol, že uvedené tvrdenia navrhovateľa sú nepravdivé, pretože zmluva 001/Vývoj/2015 bola uzatvorená 23.7.2015, avšak zmluva o prevode dizajnu D 27720 medzi majiteľom a spoločnosťou BcLoad, s. r. o. bola uzatvorená až 26.2.2016 a dátum účinnosti prevodu na úrade bol až 4.5.2016. Majiteľ upozornil na skutočnosť, že v čase podpisu zmluvy o dielo boli konateľmi spoločnosti BcLoad, s. r. o. Ing. Július Mokoš a Ing. Miroslav Štrba a konateľom spoločnosti navrhovateľa bol ten istý Ing. Miroslav Štrba, ktorý si tak podpisoval navzájom zmluvu na využitie duševného vlastníctva patriaceho tretej osobe – majiteľovi napadnutého úžitkového vzoru.

Predmetom citovanej zmluvy o dielo bol záväzok navrhovateľa na podklade dizajnu nakladača (D 27720), koncepcnej štúdie a základných technických podmienok nakladača BC 950 vypracovať technickú a konštrukčnú dokumentáciu a spolupracovať pri laboratórnych a prevádzkových skúškach. K uvedenému majiteľ dodal, že spomínanú koncepcnú štúdiu vypracoval on 25.3.2014 a vypracoval tiež technickú koncepciu jednotlivých skupín šmykom riadených nakladačov. V koncepcnej štúdii definoval parametre kvality a parametre pohonu a celkové parametre, stanovil základné a doplnkové vybavenie celej rady nakladačov. K tlačenej verzii koncepcnej štúdie majiteľ uviedol, že túto, spolu s kópiou na elektronickom médiu a aj ním vypracovanými 3D modelmi konkrétneho technického riešenia jednotlivých hlavných skupín nakladača odovzdal navrhovateľovi.

Majiteľ upozornil na to, že navrhovateľ vo svojom návrhu na výmaz neuviedol, že podľa zmluvy 001/Vývoj/2015 sa zaviazal postupovať v zmysle technického zadania TZ 29.52.25-00-BC-001/14, ktoré vypracoval majiteľ 10.5.2014, a ktoré špecifikuje podmienky novej rady nakladačov, preberá poznatky z koncepcnej štúdie a stanovuje spôsob a smer vypracovania výkresovej dokumentácie navrhovateľom.

Navrhovateľ teda podľa uvedenia majiteľa nemal nikdy v zmysle uvedenej zmluvy robiť žiadny výskum ani vývoj, mal len vypracovať výkresovú dokumentáciu v programe SolidWorks, keďže spoločnosť BcLoad, s. r. o. nevlastnila žiadnu výpočtovú techniku, na ktorej by mohla výkresovú dokumentáciu zhotoviť. Na základe uvedených skutočností boli majiteľom v dobrej viere poskytnuté navrhovateľovi všetky informácie a dokumenty v tlačenej forme. Všetky vypracované výkresy konzultoval navrhovateľ s projektantom, t. j. majiteľom.

Podľa majiteľa tiež navrhovateľ nesprávne uviedol dátum ukončenia pracovného pomeru spoločnosti BcLoad s. r. o. so zamestnancom- majiteľom, pretože tento bol ukončený až 31.5.2019. Navrhovateľ nikde neuviedol, akú stať z citovaného článku VIII pracovnej zmluvy majiteľ pri podaní prihlášky úžitkového vzoru porušil. Zmluva 001/Vývoj/2015 bola uzatvorená v roku 2015, teda dávno predtým ako majiteľ nastúpil ako zamestnanec do spoločnosti BcLoad s. r. o. Z hľadiska zmluvy 001/Vývoj/2015 sa mal majiteľa týkať článok 2 bod 2.4 týkajúci sa spôsobu úhrady a prenesene článok 5 bod 5.2 týkajúci sa odovzdania diela. Zo strany navrhovateľa nebol nikdy vypracovaný a predložený objednávateľovi BcLoad s. r. o. a ani majiteľovi žiadny protokol o odovzdaní diela, resp. jednotlivých častí diela, pretože navrhovateľ odmietol protokolárne odovzdať výkresovú dokumentáciu spoločnosti BcLoad s. r. o.

Majiteľ zdôraznil, že on bol hlavným projektantom novej rady riadených nakladačov BC 750, 950 a 1100 a bol tvorcom dokumentácie vytvorenej v priebehu rokov 2011-2014. Všetky tieto dokumenty boli vytvorené pod ochrannou známkou BearCat (POZ 506-2012). Keďže v roku 2017 nastúpil do zamestnaneckého pomeru do spoločnosti BcLoad s. r. o. a videl aká je situácia v spoločnosti, z vlastných 3D modelov a výkresovej dokumentácie vypracoval prihlášku napadnutého úžitkového vzoru. Prihláška napadnutého úžitkového vzoru nevznikla v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, majiteľ riešenie chránené napadnutým úžitkovým vzorom vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou, pričom využil svoju vlastnú technickú dokumentáciu z obdobia pred nástupom do zamestnania u firmy BcLoad s. r. o.

Majiteľ doplnil, že dizajn D 27720 s názvom „Šmykom riadený nakladač“ a úžitkový vzor UV 6404 s názvom „Nosné konštrukcie mobilného pracovného stroja“ v dobrej viere previedol na spoločnosť BcLoad s. r. o. a napriek skutočnosti, že prevody boli riadne zapísané do registra majiteľovi zmluvná odplata nebola nikdy uhradená. Spoločnosť BcLoad s. r. o. vo februári 2019 previedla uvedený dizajn a úžitkový vzor na tretiu osobu, čím hrubo porušila majetkové práva majiteľa.

Majiteľ k vyjadreniu k návrhu na výmaz doložil Zmluvu o prevode dizajnu, Koncepcnú štúdiu nového radu šmykom riadených nakladačov, scan obrazovky majiteľa – dátumy vytvorenia „stp modelov“, Základné technické podmienky nakladača BC 950-ZTP:BC-001/14, technické zadanie – TZ 29.52.25-00-BC-001/14, Výkresovú dokumentáciu zostáv a podzostáv.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ v závere navrhol, aby úrad návrh na výmaz zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 10 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch právo na riešenie vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „právo na riešenie“) má pôvodca technického riešenia (ďalej len „pôvodca“), ak § 11 neustanovuje inak.

Podľa § 10 ods. 2 zákona o úžitkových vzoroch pôvodcom je ten, kto vytvoril technické riešenie vlastnou tvorivou činnosťou.

Podľa § 11 ods. 1 ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril technické riešenie, právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.

Podľa § 18 sa za majiteľa úžitkového vzoru považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch úrad na návrh tretej osoby vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra, ak bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na riešenie podľa § 10 ods. 1 a 3, § 11 ods. 1 a 4 alebo § 12 ods. 1.

Podľa § 30 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Prihláška napadnutého úžitkového vzoru s názvom „Výložník mobilného pracovného stroja“, značka spisu PÚV 231-2017, bola na úrad podaná 25.10.2017. V prihláške bol ako prihlasovateľ a tiež pôvodca uvedený Ing. Boris Štubňa, Zvolenská 466/15, 962 02 Víglaš.

Úrad v súlade s § 43 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch zapísal 3.1.2019 napadnutý úžitkový vzor s názvom „Výložník mobilného pracovného stroja“ do registra pod číslom zápisu 8371. Ako majiteľ a súčasne ako jediný pôvodca je v registri úžitkových vzorov uvedený Ing. Boris Štubňa, Zvolenská 466/15, 962 02 Víglaš.

Úradu bol následne 27.5.2019 doručený návrh na výmaz úžitkového vzoru č. 8371 z dôvodu podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch. Navrhovateľ výmazu vo svojom návrhu spochybnil právo na pôvodcovstvo, a právo na ochranu úžitkovým vzorom Ing. Borisovi Štubňovi, PhD.

V prvom rade úrad považuje za potrebné zdôrazniť, že úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva vykonáva štátnu správu v oblasti verejnoprávnej ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známk, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Spornou otázkou je v tomto konaní o návrhu na výmaz napadnutého úžitkového vzoru otázka práva na riešenie, čo je svojou podstatou spor súkromnoprávneho charakteru a právomoc prejednávať takéto spory prináleží všeobecným súdom. Uvedené vyplýva z ustanovení zákona o úžitkových vzoroch, a to z § 18, podľa ktorého sa za majiteľa úžitkového vzoru považuje právnická alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri

úžitkových vzorov, ak súd nerozhodne inak a z § 30 ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch, podľa ktorého spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Predmetnú právomoc súdov prejednávať a rozhodovať spory o pôvodcovstvo, resp. o právo na riešenie je možné vyvodiť aj z § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého súdy v občianskom súdnom konaní prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávných vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Žiadnu špeciálnu úpravu kompetencií pre prípad prejednávania a rozhodovania sporov o pôvodcovstvo, resp. práva na ochranu úžitkovým vzorom však zákon o úžitkových vzoroch a ani iná právna norma, ktorou sa riadi konanie o úžitkových vzoroch, neobsahuje.

Zákon o úžitkových vzoroch však dáva procesné možnosti osobám, ktorým na základe súdneho rozhodnutia patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom, resp. aj iným tretím osobám, následne po vydaní príslušného súdneho rozhodnutia „zosúladiť“ stav v registri úžitkových vzorov s právoplatným rozhodnutím súdu o práve na ochranu úžitkovým vzorom, resp. docieľiť stav, kedy sa na úžitkový vzor majiteľa, ktorému právo na ochranu úžitkovým vzorom neprislúchalo, hľadá, ako keby takýto úžitkový vzor nikdy nebol do registra zapísaný.

Úrad je v zmysle zákona o úžitkových vzoroch, avšak len na základe právoplatného rozhodnutia súdu o práve na ochranu úžitkovým vzorom, oprávnený

- pri splnení ďalších podmienok ustanovených v § 47 ods. 1 vykonať prepis (t. j. prepis úžitkového vzoru na osobu, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom),
- pri splnení ďalších podmienok ustanovených v § 47 ods. 4 vymazať úžitkový vzor ex-offo,
- alebo na návrh tretej osoby vymazať úžitkový vzor z registra podľa § 44 ods. 1 písm. b).

V predmetnom konaní o výmaze úžitkového vzoru uplatnil navrhovateľ dôvod podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona o úžitkových vzoroch. Ako už bolo uvedené, nevyhnutnou podmienkou na úspešné uplatnenie tohto výmazového dôvodu je preukázanie skutočnosti, že prihlasovateľom bola osoba, ktorá nemala právo na riešenie, t. j. v danom prípade predloženie právoplatného rozhodnutia súdu vo veci práva na ochranu úžitkovým vzorom.

V predmetnom konaní však navrhovateľ právoplatné rozhodnutie súdu, z ktorého by vyplývalo, že Ing. Borisovi Štubňovi, PhD nepatrí právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 zákona ods. 1 zákona o úžitkových vzoroch nepredložil.

Úrad v daných súvislostiach zdôrazňuje, že v konaní o zápise úžitkového vzoru vychádza z údajov uvedených na prihláške. Právna úprava práva na ochranu úžitkovým vzorom vychádza z vyvrátiteľnej právnej domnienky oprávnenosti osoby, ktorá podáva prihlášku úžitkového vzoru. Úrad opätovne pripomína, že otázka pôvodcovstva technického riešenia a následne súvisiaca otázka práva na ochranu úžitkovým vzorom nespadá do jeho verejnoprávných kompetencií. Úrad neskúma (a ani nie je kompetentný skúmať), či osoba uvedená v prihláške vytvorila technické riešenie vlastnou tvorivou činnosťou, resp. či právo na riešenie prešlo na zamestnávateľa.

V prípade sporu vo veci pôvodcovstva, resp. práva na ochranu úžitkovým vzorom úrad odkazuje na občianskoprávne súdne konanie. Ak sa navrhovateľ domnieva, že otázka pôvodcovstva, resp. práva na ochranu úžitkovým vzorom je v danom prípade sporná, je na mieste riešiť tento spor pred civilným súdom.

Vzhľadom na všetky okolnosti, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 53 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 § 53 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:

JUDr. Emil Vaňko, advokát
A. Sládkoviča 2
960 01 Zvolen 1

Ing. Boris Štubňa PhD.
Zvolenská 466/15
962 02 Víglaš