



## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr. Eleny Krajsčovičovej a JUDr. Jarmily Urbančovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti **F., s. r. o.**, so sídlom H., IČO X., zastúpeného **JUDr. L. K.**, advokátkou so sídlom N., proti žalovanému **Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, za účasti ďalšieho **účastníka A., s. r. o.**, so sídlom H., IČO X. zastúpeného **Mgr. D. G.**, advokátkou so sídlom P., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PD 76/2000/D 26140 II/28-2009 z 26. februára 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 24S/61/2009-42 z 30. apríla 2010, takto

### **r o z h o d o l :**

Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 24S/61/2009-42 z 30. apríla 2010 **p o t v r d z u j e .**

Žalovanému a ďalšiemu účastníkovi konania náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

### **O d ô v o d n e n i e :**

Krajský súd napadnutým rozsudkom č. k. 24S/61/2009-42 z 30. apríla 2010 žalobu o zrušenie rozhodnutia žalovaného, ktorým zamietol rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o zamietnutí návrhu na výmaz dizajnu reg. č. 26140 s názvom „Tortové sviečky v tvare číslic“, zamietol. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že ďalší účastník má na Úrade priemyselného vlastníctva

Slovenskej republiky od 24. novembra 2000 pod č. 26140 zapísaný a chránený priemyselný vzor – dizajn s názvom „Tortové sviečky v tvare číslic“. Chránený priemyselný vzor predstavuje desať vonkajších úprav tortových sviečok v tvare číslic od 0 do 9, ktoré sú na vrchnej strane ukončené štvorlístkom s povrchovou úpravou – reliéfom podľa vyobrazenia. Prvostupňový správny orgán zamietol návrh žalobkyne na výmaz tohto priemyselného vzoru z registra dizajnov z dôvodu nezvládnutia dôkazného bremena o tom, že priemyselný vzor v čase zápisu nespĺňal podmienku novosti a z dôvodu, že v správnom konaní o návrhu na výmaz dizajnu nestačí tvrdením spochybníť pôvodcovstvo, ale je potrebné ho preukázať právoplatným rozhodnutím súdu o určení, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na dizajn. Prvostupňový správny orgán nepovažoval za právne významnú ani skutočnosť, že prihlasovateľ nemal v predmete činnosti výrobu sviečok a že tieto sviečky nevyrábal, pretože zákon preukazovanie takýchto skutočností prihlasovateľovi neukladá. Žalovaný ako druhostupňový správny orgán prvostupňové rozhodnutie ako vecne správne potvrdil, nakoľko žalobkyňa nepredložila v správnom konaní taký dôkazný prostriedok, ktorý by jasne deklaroval tvar namietaného výrobku. Na zistenie vonkajšej úpravy výrobku nie je postačujúce len uvedenie názvu na faktúre. Samotný názov nemôže nahradiť znaky, ktoré nie sú bez vyobrazenia zrejmé, pretože len na základe toho nie je možné porovnávať znaky namietaných výrobkov s napadnutým priemyselným vzorom. Nesúhlasil s názorom žalobkyne, že povaha tortových sviečok v tvare čísiel neumožňuje vyhotovenie takej odlišnej formy, resp. vonkajšej úpravy, ktorá by znamenala značnú odlišnosť od iných sviečok vo forme čísiel. Naopak, podľa žalovaného charakter tortových sviečok nedáva možnosť konštatovať, že priemyselným vzorom chránená vonkajšia úprava je tvarovo jediným možným riešením vonkajšej úpravy číslic. Grafických stvárnení číslic používaných ako tortové sviečky existuje nespočetné množstvo.

Po odcitovaní ustanovenia § 51 ods. 2, § 51 ods. 3, § 36 ods. 2, § 45 ods. 1, § 45 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 444/2002 Z. z.“) a ustanovenia § 36 ods. 1, § 46 ods. 2 písm. e/ a § 38 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 527/1990 Zb.“) krajský súd uzavrel, že žalovaný zistil skutkový stav v súlade a v rozsahu, v akom vyplynul z vykonaného dokazovania. Žalovaný v súlade so zákonom skúmal dôkazy týkajúce sa vonkajšej úpravy výrobku a pôvodcovstva dizajnu. Zaoberal sa a vyhodnotil všetky žalobkyňou navrhnuté dôkazy a po ich vyhodnotení dospel k správne záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že priemyselný vzor zapísaný pod reg. č. 26140 nespĺňa podmienku novosti. Žalobca nepreložil dôkaz o tom, ako vyzerali, t. j. akú

vonkajšiu úpravu mali ním vyrábané výrobky, ktoré v predložených dokladoch označil ako „tortové čísla“ a „sviečky čísla“. Nie je podstatný názov dizajnu, ale povrchová úprava výrobku, ktorá ho tvorí. V tomto prípade názov dizajnu len bližšie označuje, aké výrobky sú predmetom dizajnovej ochrany a všeobecne opisuje jeden zo znakov povrchovej úpravy výrobku, a to tvar. Čísllice, aj keď v obmedzenej miere, môžu mať odlišiteľné tvary dané odlišnosťou medzi jednotlivými známymi typmi písma, resp. medzi typizovaným a netylizovaným písmom. Tak isto je možné použiť rôzne reliéfy povrchu. Napadnutým dizajnom je chránená vonkajšia úprava sviečky v tvare čísllice so štvorlístkom na vrchnej strane a povrchovým reliéfom podľa zobrazenia. Pod dizajnovú ochranu patrí len taký tvar sviečky, ktorý zodpovedá zobrazeniu, resp. ktorého vonkajšia úprava sa rozchádza s ním len v nepatrnom rozsahu. Súd sa stotožnil so záverom žalobkyne, že z povahy výrobku sviečka vyplýva, že aj sviečka v tvare konkrétneho čísla od 0 po 9 môže mať väčší počet grafických a priestorových znázornení, ktoré sú od seba odlišiteľné bez toho, aby na odlíšenie bola potrebná mimoriadna pozornosť. Preto bolo potrebné na preukázanie nedostatku novosti predložiť taký dôkaz, z ktorého by bolo nepochybné, aký tvar mali výrobky žalobkyne. Takisto žalobkyňa ničím v konaní nepreukázala, že pôvodca dizajnu nie je pôvodcom dizajnu. Z uvedeného krajský súd uzavrel, že dôvody žaloby nie sú v súlade s obsahom správneho spisu a napadnuté rozhodnutie ako aj predchádzajúci postup správneho orgánu sú v súlade so zákonom, preto žalobu podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) ako nedôvodnú zamietol.

O náhrade trov konania súd rozhodoval na návrh žalobcu a ďalšieho účastníka v konaní. Na svoje rozhodnutie aplikoval ustanovenie § 250k OSP a žalobcovi, ktorý nemal v konaní úspech, náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej lehote odvolanie žalobkyňa. Navrhla napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť krajskému súdu na ďalšie konanie, pretože napadnutý rozsudok spočíva na neúplne zistenom skutkovom stave veci, čo malo za následok nesprávne právne posúdenie veci.

Mala za to, že predloženými faktúrami a dodacími listami preukázala, že ešte pred zápisom priemyselného vzoru (v roku 1998) uviedla tovar – „sviečky čísla“, resp. „tortové čísla“ do obehu, keď v rámci maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti ho predávala vo veľkom množstve. Tento tovar bol okrem iných dodaný aj majiteľovi priemyselného vzoru vo veľkom počte na obchodné účely. Z uvedeného vyplýva,

že podmienka novosti priemyselného vzoru nebola naplnená, nakoľko výrobok bol v čase vzniku práva prednosti uvedený do obehu žalobcom.

Zotrvala na svojom stanovisku, že povaha výrobku „sviečka čísla“, resp. „tortové čísla“ neumožňuje vyhotovenie takej odlišnej formy, resp. vonkajšej úpravy, ktorá by znamenala značnú odlišnosť od iných sviečok vo forme čísiel a že vonkajšia úprava výrobku žalobkyne v porovnaní s výrobkom ďalšieho účastníka je zistiteľná len pri mimoriadnej pozornosti, čo je ďalší dôvod nesúladu zápisu priemyselného vzoru so zákonom a toto tvrdenie je zrejmé aj z predloženej fotodokumentácie.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Uviedol, že žalobkyňa v konaní pred žalovaným nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval vonkajšiu úpravu sviečok, ktoré uvádzala na trh pred vznikom práva prednosti majiteľa napadnutého priemyselného vzoru, preto žalovaný nemohol v správnom konaní vykonať porovnanie napadnutého priemyselného vzoru s vonkajšou úpravou sviečok, na ktoré žalobkyňa poukazovala v návrhu na výmaz napadnutého priemyselného vzoru. Je teda zrejmé, že žalobkyňa v správnom konaní neunesla dôkazné bremeno, keďže dôkazy predložené v konaní pred žalovaným osvedčovali len skutočnosť, že obchodovala so sviečkami v tvare čísiel, avšak neosvedčovali, že obchodovala s takými sviečkami, ktorých vonkajšia úprava bola zhodná s napadnutým priemyselným vzorom. Na podporu názoru ohľadne nevyhnutnosti posudzovať v konaní o výmaze priemyselného vzoru dôkazy, ktoré umožňujú porovnanie konkrétnej namietanej vonkajšej úpravy sviečok, žalovaný poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 3Sžo-KS 135/2006, v zmysle ktorého je vnem vyvolaný vnímaním grafického zobrazenia dizajnu z hľadiska preskúmateľnosti samotného rozhodnutia nezastupiteľný.

Žalobkyňa podala návrh na výmaz napadnutého priemyselného vzoru s poukázaním na ustanovenie § 38 zákona č. 527/1990 Zb.. Predmetom konania pred žalovaným tak bolo, v zmysle žalobkyninho návrhu na výmaz, posúdenie otázky, či napadnutý priemyselný vzor spĺňal v čase jeho zápisu podmienku „novosti“. V odvolaní uvedené ustanovenie § 36 ods. 2 písm. e/ zákona č. 527/1990 Zb. však s otázkou novosti vôbec nesúvisí: ide o iný dôvod výmazu, pri ktorom, ak ho chcela žalobca uplatniť, mal v návrhu na výmaz poukázať na to, že žalovaný zapísal do registra priemyselných vzorov takú vonkajšiu úpravu výrobku, ktorá priemyselným vzorom nie je. Podľa názoru žalovaného by odvolací súd nemal posudzovať fotodokumentáciu predloženú v tomto odvolacom konaní, keďže podľa prvej vety

ustanovenia § 250i ods. 1 OSP pri preskúvaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia.

Ďalší účastník v písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že žalobkyňa argumentuje skutočnosťami, ktoré sú pre toto konanie irelevantné a nemajú oporu v zákone a navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie ktoré mu predchádzalo, v medziach podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá OSP a § 212 ods. 1 OSP) odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250ja ods. 2 OSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky [www.supcourt.gov.sk](http://www.supcourt.gov.sk), [www.nsud.sk](http://www.nsud.sk) (§ 156 ods. 1 a ods. 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je opodstatnené.

V správnom súdnictve prejednávajú sudy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 OSP).

Predmetnou žalobou žalobkyňa napadla rozhodnutie predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. PD 76/2000/D 26140 II/28-2009 z 26. februára 2009, ktorým táto zamietla rozklad a potvrdila prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. Pvz 76-2000/ Vz 26140-I/124-2006 z 09.11.2006 o zamietnutí návrhu na výmaz priemyslového vzoru z registra priemyselných vzorov reg. č. 26140 s názvom „Tortové sviečky v tvare číslic“.

Žalobkyňa návrh na výmaz priemyselného vzoru skutkovo oprela o ustanovenie § 38 zákona č. 527/1990 Zb. (§ 51 ods. 2, ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z.- intertemporálne ustanovenia) upravujúce novosť priemyselného vzoru. V odvolaní proti rozsudku krajského súdu spochybnila existenciu priemyselného vzoru poukazom na ustanovenie § 36 ods. 2 písm. e/ zákona č. 527/1990 Zb., nakoľko vonkajšia úprava výrobku je zistiteľná len pri mimoriadnej pozornosti. Toto tvrdenie doložil tromi farebnými fotografiami sviečok.

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. za priemyselný vzor podľa tohto zákona sa považuje vonkajšia úprava výrobku, ktorá je nová a priemyselne využiteľná.

Priemyselný vzor je nový, ak nebol pred dobou, od ktorej prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti (§ 48 a 49), známy v Slovenskej republike alebo v zahraničí z verejne dostupných prameňov, najmä ak nebol zobrazený alebo opísaný vo zverejnených tlačovinách alebo ak nebol verejne využívaný, vystavený, prednesený alebo predvedený (§ 38 zákona č. 527/1990 Zb.).

Podľa § 36 ods. 2 písm. e/ zákona č. 527/1990 Zb. priemyselným vzorom podľa odseku 1 nie je vonkajšia úprava výrobku zistiteľná len pri mimoriadnej pozornosti.

Z ustanovení zákona vyplýva, že priemyselný vzor predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti – línie, obrysy, farby, tvar, štruktúru, materiál výrobku a jeho zdobenie. Ide o **dizajn** výrobku – **riešenie estetické** (na rozdiel od vynálezu kde ide o riešenie technické) a vonkajšia úprava môže byť podľa práva Slovenskej republiky plošná (kresba, usporiadanie farieb) aj priestorová (tvar, obrys, zložený výrobok).

Priemyselný vzor je spôsobilý ochrany ak je nový a má osobitný charakter.

Predmetom konania zostalo vyriešiť právnu otázku, či prihlásený priemyselný vzor č. 26140 Tortové sviečky v tvare číslic je nový.

Procesné právo vychádza zo zásady, že na procesné úkony v konaní sa vzťahuje právo platné a účinné v čase ich vykonania. Správne orgány v konaní o zápis priemyselného vzoru preto postupovali správne podľa procesných ustanovení uvedených v zákone č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa zákona č. 444/2002 Z. z..

Podľa § 45 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

Skutkový stav úrad zisťuje v konaní, ktorého ukončením je rozhodnutie o veci samej. Podklad rozhodnutia tvoria výsledky konania, ktoré úrad vedie tak, aby boli pravdivo zistené skutočnosti.

Skutočný stav prejednávanej veci úrad zisťuje dôkaznými prostriedkami. Za najdôležitejšie dôkazné prostriedky sa považuje svedecká výpoveď, výsluch účastníkov, listinný dôkaz, ohliadka, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb. Ohliadka je dôkazným prostriedkom, pri ktorom úrad vykonáva ohliadku veci alebo miesta významného pre konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší súd“) sa stotožnil s názorom správnych orgánov ako aj s názorom krajského súdu, že číslice, aj keď v obmedzenej miere, môžu mať odlišiteľné tvary dané odlišnosťou medzi jednotlivými známymi typmi písma, resp. medzi typizovaným a netypizovaným písmom. Tak isto je možné použiť rôzne reliéfy povrchu. Napadnutým priemyselným vzorom je chránená vonkajšia úprava sviečky v tvare číslice so štvorlístkom na vrchnej strane a povrchovým reliéfom podľa zobrazenia. Aj podľa názoru najvyššieho súdu novosť výrobkov, na základe ktorej žalobkyňa uplatnila svoj nárok, možno zistiť a je potrebné skúmať vykonaním priameho dôkazu - ohliadkou žalobcom predložených výrobkov. Žalobkyňa svoje tvrdenie takýmto dôkazom nepodložila, v dôsledku čoho neunesol dôkazné bremeno v konaní, čo malo za následok neúspech v konaní a zamietnutie návrhu.

K námietkam uvedeným v odvolaní najvyšší súd uvádza, že vytýkať krajskému súdu, že jeho rozsudok spočíva na neúplne zistenom skutkovom stave veci, nie je na mieste, nakoľko súd v správnom súdnictve dokazovanie zásadne nevykonáva, vykonáva len také dokazovanie, ktoré je nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 veta druhá). Je tomu tak preto, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Správny súd „nie je súdom skutkovým“, ale je súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

Pokiaľ ide o námietku žalobkyne týkajúcu sa nesplnenie podmienky zápisu v dôsledku vonkajšej úpravy výrobku, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, táto bola uplatnená

až v odvolaní, hoci ju žalobkyňa mohla resp. mala uplatniť v rozklade a najneskôr ju mohla, resp. mala uplatniť v správnej žalobe. Najvyšší súd v zmysle § 250h ods. 1 OSP sa preto touto námietkou už zaoberať nemohol, pretože ide o rozšírenie dôvodov žaloby urobené po zákonom stanovenej lehote (§ 250b ods. 1 OSP). Táto námietka nemá ani vplyv na zákonnosť správnych rozhodnutí v zmysle § 250i ods. 3 OSP, keď na vady, ktoré žalobca sám zaviniť (a to napríklad aj tým, že neuviedol všetky podstatné žalobné dôvody - § 249 ods. 2, § 247 ods. 1 OSP), súd neprihliada.

Vzhľadom na vyššie uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že v preskúmvanej veci správne orgány skutkový stav veci zistili v dostatočnom rozsahu a zo svojich zistení na základe ustanovenia § 36 ods. 1 a § 38 zákona č. 527/1990 Zb. vyvodili správny právny záver, pričom nebola zistená ani nezákonnosť ich postupu.

Žalobca v odvolaní neuviedol také právne relevantné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vecnú správnosť rozhodnutia krajského súdu. Nepochybil preto krajský súd, ak žalobu zamietol. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici ako vecne správny podľa § 250ja ods. 3 veta druhá OSP a § 219 ods. 1 OSP potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania najvyšší súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP, nakoľko žalovanému v tomto konaní trovy nevznikli, ďalší účastník konania si náhradu trov konania neuplatnil, avšak ani im zo zákona náhrada trov konania neprislúcha.

**P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.**

V Bratislave 25. novembra 2010

**JUDr. Jana Baricová, v. r.**  
**predsedníčka senátu**

Za správnosť vyhotovenia:

Petra Slezáková