

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru

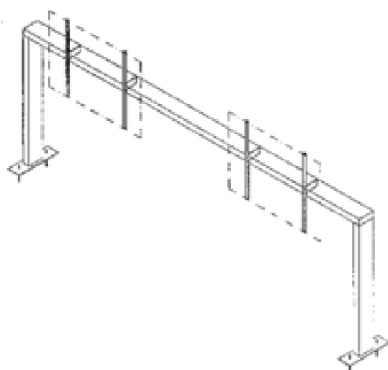
Rozsah ochrany

Posouzení rozsahu ochrany průmyslového vzoru může být problematické. Ze zkušenosti víme, že veřejnost často přisuzuje průmyslovým vzorům rozsah ochrany, který nemohou mít. Dochází pak k tomu, že majitel průmyslového vzoru uplatňuje právo pouze domnělé, a na druhé straně návrh na výmaz často nebývá správně odůvodněn. Otázku rozsahu ochrany je třeba si ujasnit již před podáním případného návrhu na výmaz.

Průmyslový vzor chrání vnější vzhled výrobku tak jak je vyobrazen v přihlášce resp. v rejstříku. Je třeba si uvědomit, že nechrání technické řešení tohoto výrobku. Je samozřejmé, že ty konstrukční znaky výrobku, které jsou přístupné pohledu zvnějšku, se uplatňují také jako znaky vzhledu, avšak nelze jim přisuzovat větší význam než jak se uplatňují na celkovém vzhledu.

Průmyslový vzor by typicky měl být přihlášen a zapsán jako vyobrazení skutečně vytvořeného výrobku, ve kterém je ztělesněn. Ve snaze získat širší rozsah ochrany se často přihlašují průmyslové vzory vyobrazené pouze schematicky. Pokud je průmyslový vzor zapsán jako schematický náčrt, jistě jej nelze nahlížet jako bílou plochu rozdělenou čarami. Pro účely návrhu na výmaz pak je třeba hledat namítací materiál (to znamená vzor zveřejněný před datem práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, o který se opírá námitka nedostatku novosti resp. individuální povahy), který má shodné hlavní linie.

Zapsaný průmyslový vzor

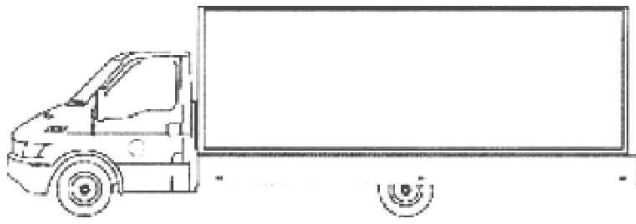


byl vymazán na základě fotografie, která se lišila v nepodstatných vzhledových detailech.

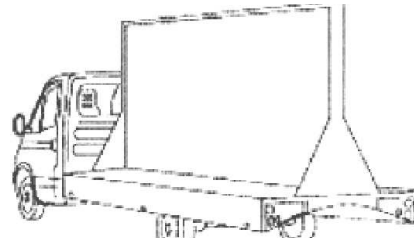
Podle mého názoru, případně vysoce schematizovaně vyobrazený vzor může vyvolávat pochybnost, zda vůbec jde o průmyslový vzor ve smyslu zákona, tzn. vzhled výrobku. Ve dvoustranném řízení (tj. o návrhu na výmaz) by Úřad mohl jeho způsobilost k zápisu posoudit, bude-li návrh patřičně podložen argumentací, jinak než ji posoudil při zapsání.

V opačném gardu, na výmaz průmyslového vzoru, zapsaného jako fotografie, pouhý schematizovaný obrázek, například dříve zapsaný jako průmyslový vzor, zpravidla nestačí.

Je nutno volit námitku s ohledem na to, které znaky vzhledu porovnávaných vzorů jsou dominantní. Například, jako důkaz nedostatku způsobilosti k zápisu průmyslového vzoru

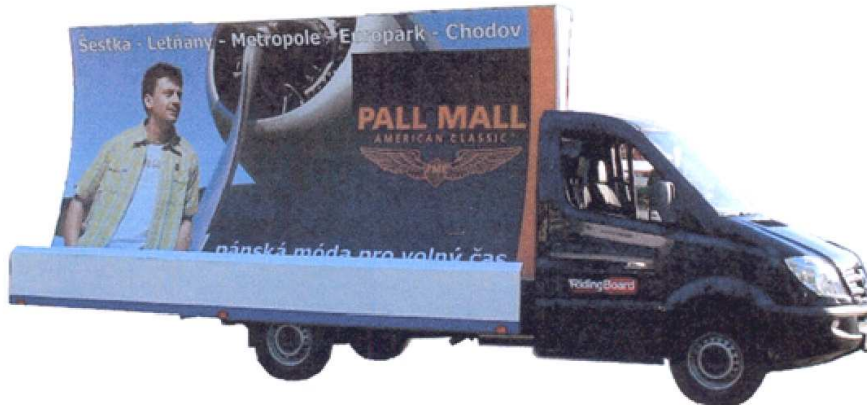


1.1



1.2

byl – nevhodně - označen jiný zapsaný průmyslový vzor



Konkávní nástavba podle namítaného obrázku by se v pohledu kolmo na střed plochy musela jevit jako obdélník, stejně jako se jeví nástavba v obdobném pohledu napadeného průmyslového vzoru. Přesto však namítaný obrázek nestačil na výmaz. Oba pohledy 1.1. a 1.2. je nutno nahlížet jako znázornění jedné vnější úpravy, totiž malého nákladního auta ve valníkové úpravě s nástavbou tvaru rovinné desky. Auto podle namítaného vyobrazení nese nástavbu tvořenou výše uvedeným prostorovým tělesem.

Dominantní znaky auta ovšem tvoří spíše prvky charakteristické pro značku auta, a výše uvedený průmyslový vzor tvořený fotografií mercedesu ve valníkové úpravě s reklamou obstál proti namítanému vyobrazení citroenu s obdobnou úpravou.

Při hledání namítacího materiálu je nutno hledat takové vzory zveřejněné před datem práva přednosti, které se v podstatných znacích vzhledu shodují s napadeným průmyslovým vzorem. Je třeba si také ujasnit jaká byla míra volnosti designéra a zda má napadený průmyslový vzor některé znaky, které jsou předurčené technickou funkcí.

Míra volnosti designéra

Při posuzování individuální povahy (také při posuzování rozsahu ochrany) se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce (§5(2), §10(2)).

Je-li míra volnosti designéra malá, je třeba hledat takovou námitku, která se co nejvíce shoduje v těch znacích, ve kterých pozorovatel, který je informovaným uživatelem, bude hledat případné odlišnosti.

Znaky předurčené technickou funkcí

Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu (také při posuzování rozsahu ochrany) se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru (§7(1), §10(1)).

Toto ustanovení nelze vykládat tak, že konstrukční znaky nelze pokládat za znaky vzhledu. Tomuto ustanovení je nutno rozumět tak, že se nepřihlíží k těm znakům, které jsou

v průmyslovém vzoru stejné jako v jiném známém vzoru proto, že jejich přítomnost je nutná pro funkci, kterou mají plnit oba porovnávané vzory, a jejich vzhled je touto funkcí předurčen. Pokud namítaný vzor nemá některý podstatný znak, nelze při podání návrhu na výmaz spoléhat na argument, že tento znak napadeného průmyslového vzoru je předurčen technickou funkcí.

Závěrem tohoto odstavce připomeňme, že před podáním návrhu na výmaz je třeba také zjistit, zda není v platnosti vzor Společenství, který zůstane v platnosti i po případném výmazu českého průmyslového vzoru.

Nesplnění podmínek ochrany jako důvod výmazu

Pro prokázání nedostatku novosti a individuální povahy je nutno nalézt vzor zveřejněný před datem práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, od kterého se napadený průmyslový vzor liší jen nepodstatně (tj. není nový), případně proti kterému napadený průmyslový vzor nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem (tj. nemá individuální povahu).

Databáze průmyslových vzorů

Nejvhodnějším namítacím materiálem jsou zapsané průmyslové vzory. U těch není pochyb o jejich datu zveřejnění, a zpravidla také jsou vyobrazeny způsobem, který je porovnatelný s napadeným průmyslovým vzorem. Databáze zapsaných průmyslových vzorů jsou na stránkách <http://www.upv.cz>, kde lze nalézt, vedle databáze českých průmyslových vzorů, databázi zapsaných vzorů Společenství, databázi průmyslových vzorů podle Haagské dohody a další databáze.

Jiné zdroje

Nedaří-li se nalézt zapsaný průmyslový vzor, je třeba hledat zveřejněná vyobrazení výrobků stejného druhu jako je výrobek, ve kterém je napadený průmyslový vzor ztělesněn. Internetové katalogy výrobků často obsahují vyobrazení, která mohou sloužit jako namítací materiál proti průmyslovému vzoru. Zajímavý vyhledávač zaměřený na vyhledávání obrázků je <http://www.picsearch.com>. Existují také internetové vyhledávače, které vyhledávají na bázi porovnávání obrázků, tedy nikoliv na základě slovního zadání dotazu, které zde zmiňuji spíše proto, že lze očekávat jejich rozvoj v budoucnosti. Zatím však například <http://tineye.com/> zachycuje dnes pouze asi miliardu fotografií, navíc jiného typu než fotografie výrobků.

Důkaz nalezený na internetu ovšem je nutno spolehlivě datovat. Nalezení stránky s namítaným vyobrazením v tzv. internetovém archivu je minimální podmínkou.

Slabinou námítky nalezené na internetu bývá to, že často není k dispozici z právě potřebného pohledu (například kalhoty jen v pohledu zepředu na manekýnovi s rukama v kapsách).

Příkladem důkazu nelezeného na internetu může být internetová stránka www.pragjesu.info/cs/soska_jezulatka.htm s vyobrazeními



kteřá byla předložena v kopii vytištěné po datu práva přednosti napadeného průmyslového vzoru. Z data údajné poslední aktualizace, uvedeného na samotné internetové stránce, není možno usuzovat na skutečné datum jejího vystavení na veřejně přístupné síti. Internetová stránka však byla zachycena v takzvaném internetovém archivu (web.archive.org), kde lze nalézt stránky identické s těmi, jejichž kopie navrhovatel předložil, zaznamenané již před datem práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, a nebylo proto pochyb, že tyto internetové stránky byly vystaveny nejpozději k tomuto nalezenému datu.

Výrobek uvedený na trh

Pokud se návrh opírá o výrobek zpřístupněný veřejnosti užíváním v obchodě, je nutno prokázat, že v určitou dobu byl prodáván výrobek určitého vzhledu. Problémem bývá prokázat, že se design výrobku nezměnil – málokdy bývá na faktuře dost informací o tom, o jaký typ přesně šlo. Dokázat zveřejnění vnějšího vzhledu uvedením na trh je ještě obtížnější, než dokázat zveřejnění technického řešení (ke kterému bývají u výrobce technické výkresy). Je třeba obstarat vzorek výrobku, v optimálním případě prokazatelně zakoupený před datem práva přednosti.

V návrhu je nutno předložit vyobrazení namítaného výrobku v takových pohledech, ve kterých umožňuje porovnání s napadeným průmyslovým vzorem. Například celkový pohled



neumožňuje rozhodnout, zda průmyslový vzor zapsaný v následujících pohledech



je proti namítanému výrobku nový a zda má individuální povahu.

Jako námitku proti novosti resp. individuální povaze průmyslového vzoru je ovšem možno použít též vyobrazení výrobku v katalogu nebo jiném reklamním materiálu. Pak je ovšem označeným důkazem jen ono vyobrazení, a případné doplnění návrhu opírající se o vzhled konkrétního výrobku už nebude možno připustit (§ 29(1)).

Ve všech případech, kdy je namítáno vyobrazení získané z nedatovaného zdroje, je nutno dbát na řádné předložení důkazů data jeho zveřejnění. Správní orgán musí řádně zjistit stav věci, o kterém není důvodná pochybnost. Důkazy musí posuzovat z hlediska jejich věrohodnosti. Je třeba předkládat důkazy v originále, popřípadě notářsky ověřené kopie. V případě listin, jejichž vlastnictví není samozřejmé, musí navrhovatel počítat s tím, že bude tázán, jak listinu získal.

Z podstaty věci vyplývá, že při posuzování novosti a individuální povahy musí Úřad porovnávat napadený průmyslový vzor vždy s jedním namítaným vzorem, to znamená, že nelze kombinovat více namítaných vzorů (například v oděvech se často setkáváme s argumentací typu „stříh kalhot je podobný kalhotám z katalogu xy, materiál je stejný jako u kalhot yz a knoflíky jsou běžně používané“). Je nutno hledat jednu námitku.

Pokud je namítán vzor zveřejněný v průběhu 12 měsíců před datem práva přednosti napadeného průmyslového vzoru, je nutno si před podáním návrhu ověřit, zda nejde o vzor, který byl zveřejněn původcem nebo v důsledku informace poskytnuté původcem nebo v důsledku jednání uskutečněného původcem. Tato otázka bývá předmětem sporu, a dokazování, například v případě, že mezi vlastníkem průmyslového vzoru a navrhovatelem výmazu existoval v této době vztah, například spolupráce na vývoji výrobku, může být obtížné.

Ochranná lhůta 12 měsíců platí i v případě zveřejnění v důsledku zneužití vztahu k původci (ustanovení § 6(3) někdy veřejnost takto nerozumí).

Posuzování splnění podmínek ochrany

Novost

Na levém obrázku je zapsaný průmyslový vzor, na pravé straně namítaný. Figura na levém obrázku podle napadeného průmyslového vzoru se od figury vpravo odlišuje pouze otočením hlavy, postavením dlaní a tvarem podstavce, kteréžto drobné odlišnosti nelze považovat za podstatné vzhledové znaky, neboť nejsou patrné na první pohled, ale až při podrobném zkoumání daných figur, a tudíž nemohou zajistit ani splnění podmínky novosti.



Napadený průmyslový vzor na levém obrázku byl vymazán.

Individuální povaha

Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.

Opět, na levém obrázku je zapsaný průmyslový vzor, na pravé straně namítaný. Chybějící hlavu, paže a amforu (deštník) u napadeného průmyslového vzoru je nutno považovat za podstatné vzhledové znaky, které jsou patrné na první pohled a propůjčují tak této figuře nejen novost, ale také osobitý vzhled. Celkový dojem, který tento napadený průmyslový vzor (ženské torzo bez hlavy a paží) vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který vyvolává namítaný vzor (ženská postava).



Napadený průmyslový vzor na levém obrázku byl po rozkladu ponechán v platnosti.

Oba výše uvedené namítané obrázky (na pravé straně) byly zveřejněny v katalogu předloženém navrhovatelem. Za zmínku stojí skutečnost, že ačkoliv katalog nebyl datován ani nebyl předložen žádný doklad o jeho vyrobení resp. distribuci, Úřad přijal jako důkaz zveřejnění tohoto katalogu skutečnost, že ve znaleckém posudku datovaném před datem práva přednosti byl katalog citován a jednotlivé jeho stránky reprodukovány.

Individuální povahu je nutno zkoumat i v případě uplatnění, jako důvodu výmazu, existence staršího průmyslového vzoru.

Zapsaný průmyslový vzor:

<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Poučení</p> <p>Označení adresáta:</p> <p>Označení soudu, který obálku s písemností (zášilkou) odevzdal k doručení:</p> <p>Pročte jste písemnost soudu (zášilkou soudu) odečetl příjmu/odmítl poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijal písemnost bylo odečteno/hdy součinnost byla odmítnuta</p> <p>Datum:</p> <p>Podpis doručovatele:</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Výzva</p> <p>Podací pošta:</p> <p>Podací číslo:</p> <p>Označení soudu, který obálku s písemností (zášilkou) odevzdal k doručení:</p> <p>Pročte jste nebyl při doručování obálky s písemností soudu (zášilkou soudu) zastaven, byla obálka s písemností soudu uložena dne v provozovně do 15 dnů od uložení v době od do hodin.</p> <p>Po uplynutí této lhůty bude zášilka vrácena soudu.</p> <p>V případě, že uloženu zášilkou nevyzvednete, nebo že ji vyzvednete po uplynutí 15 dnů ode dne uložení, považuje se podle zákona desátý den po uložení zášilkou za den doručení písemnosti soudu v ní obsažené.</p> <p>Datum:</p> <p>Podpis doručovatele:</p> </div>	<p>Prohlášení doručujícího orgánu:</p> <p><input type="checkbox"/> Přijeli obálky s písemností (zášilkou) bylo odečteno dne Jméno a příjmení osoby, která zášilku odečetla příjmu/..... O následcích odečetl přijetí písemnosti bylo poskytnuto použití ústní - písemným písemného použití - bez uvedení důvodů.....</p> <p><input type="checkbox"/> K řádnému doručení obálky s písemností (zášilkou) nebyla poskytnuta nezbytná součinnost dne Jméno a příjmení osoby, která neposkytla nezbytnou součinnost k doručení zášilkou O následcích neposkytnutí nezbytné součinnosti bylo poskytnuto použití ústní - písemným písemného použití - neposkytnutí nezbytné součinnosti spočívalo v.....</p> <p>Jméno a příjmení doručovatele:</p> <p style="text-align: center;">..... místo podpis doručovatele</p> <p>Oznámení doručujícího orgánu:</p> <p>Pročte obálka s písemností (zášilkou) nebyla vyzvednuta do 15 dnů od uložení, vstí se soudu</p> <p>Datum:</p> <p>Podpis doručovatele:</p>
--	---

Z toho vyplývá, že má-li Úřad vymazat průmyslový vzor z toho důvodu, že vlastník nemá na průmyslový vzor právo, je nutno předložit mu rozsudek v této věci.

Tudíž, není-li ani podána žaloba u soudu, nemá smysl tento důvod uvádět v návrhu na výmaz.

Kolize s autorským nebo známkovým právem

Namítá-li se ochranná známka proti průmyslovému vzoru, je nutno rozlišovat, kdy se namítá proti novosti a kdy požaduje výmaz průmyslového vzoru její majitel.

Připomínám, že při podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru není neomezená legitimace k uplatnění důvodů výmazu (bez účasti autora díla resp. vlastníka ochranné známky není možné podat návrh na výmaz z důvodu neoprávněného užití autorského díla resp. rozlišovacího označení).

Návrh na výmaz průmyslového vzoru



byl odůvodněn tím, že v průmyslovém vzoru je použito rozlišovací označení, které poskytuje navrhovateli jakožto vlastníku ochranné známky



právo takové užití zakázat.

Úřad shledal, že logo tvořené trojicí písmen „ČSA“ v grafické úpravě shodné s ochrannou známkou je nutno pokládat za označení podobné s výše uvedenou namítanou ochrannou známkou.

Úřad dále shledal, že služby chráněné namítanou ochrannou známkou kolidují s oblastí služeb, ve kterých se uplatňují výrobky, ve kterých je průmyslový vzor obsahující označení zaměnitelné s namítanou ochrannou známkou ztělesněn.

Nemohlo být rozhodnuto jinak, než že byl průmyslový vzor částečně vymazán. Aby bylo jasné, v jakém rozsahu je ochrana průmyslového vzoru zachována, byl rozhodnutím průmyslový vzor nově stanoven takto



Vlastník průmyslového vzoru, který neměl nebo ztratil souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užitím, by měl s možností částečného výmazu počítat a měl by v průběhu výmazového řízení předložit vlastní návrh nové úpravy průmyslového vzoru. Přitom samozřejmě může vyslovit nesouhlas s návrhem. Samozřejmě, dojde-li k částečnému výmazu, Úřad nemusí jeho návrh akceptovat.

Návrh na výmaz průmyslového vzoru (na obrázku vlevo)



byl odůvodněn tím, že představuje neoprávněné užití autorského díla (na obrázku vpravo).

V zákoně o právu autorském není definován pojem plagiát, lze jej však odvodit z jeho kontextu. Podle všeobecně přijímaného výkladu je v tomto smyslu rozhodující autorskoprávně významná shoda v prvcích, které charakterizují konkrétní individuální autorskoprávní ztvárnění. Úřad shledal, že napadený průmyslový vzor naplňuje všechny znaky plagiátu, a vymazal jej.

Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Občas se setkáváme s návrhem odůvodněným neoprávněným užitím autorského díla, kterým je podle návrhatele projektová dokumentace nebo nějaký údajně starší náčrt výrobku, jehož vzhled je napadeným průmyslovým vzorem chráněn.

V takovém případě, nejprve je zapotřebí určit, zda je namítané vyobrazení vůbec způsobilé ochrany dle autorského zákona, tj. zda se jedná o autorské dílo s pojmovými znaky dle téhož zákona. Ačkoli k vydání rozhodnutí ohledně této otázky je oprávněn jedině soud, může si Úřad ve shodě s ustanovením správního řádu učinit v této věci předběžný úsudek, aby mohl sám rozhodnout ve věci.

Jedním z druhů děl ve smyslu autorského zákona pak jsou díla výtvarná, mezi něž zákon výslovně řadí díla malířská. V zásadě bude platit, že technické výkresy jsou typickými výsledky práce kresliče, provedené prostředky technického kreslení, opakovatelně reprodukovatelné na základě kótovaných rozměrů, a nevykazují znaky jedinečného autorského díla.

Závěrečná doporučení

Přihlašovat spíše realistické vyobrazení originálního (tj. liší-li se vzhledem od jiných) výrobku.

Návrh na výmaz opírat o vyobrazení zachycující všechny podstatné vzhledové znaky. Méně je v tomto případě více – při posuzování novosti a individuální povahy nelze kombinovat více namítaných vzorů.

V řízení o průmyslových vzorech platí, ještě více než v případě patentů a užitných vzorů, že je třeba svěřit věc zástupci.

Univerzální doporučení: nejtít do zbytečného sporu.