

U Z N E S E N I E

Okresný súd Banská Bystrica o návrhu žalobcu Kamil Schneider, nar. 31. decembra 1972, 747 23 Bolatice, Horní 874/10, zastúpeného ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o., 020 01 Púchov, Dvory 1932, IČO: 36 867 454, proti žalovanému Balkonsystem SK s. r. o., 911 01 Trenčín, Nábřežná 3, IČO: 51 173 492, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na zdržanie sa nezákonných zásahov do práv k zapísanému dizajnu, takto

r o z h o d o l :

- I. Žalovaný je povinný zdržať sa do dňa právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej používania zapísaného dizajnu spoločenstva, registrovaného v registri vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pod číslom zápisu: 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-0005, 007817176-0001, a to najmä ponúkaním, vyrábaním, distribúciou, či montážou (inštaláciou) produktov a výrobkov, na ktorých je použitý zapísaný dizajn spoločenstva, a ktorého majiteľom je žalobca.
- II. O nároku na náhradu trov súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.

O d ô v o d n e n i e

1. Žalobca návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia (podaného so žalobou vo veci samej) v znení jeho doplnenia žiada uložiť žalovanému povinnosť zdržať sa používania zapísaného dizajnu spoločenstva, registrovaného v registri vedenom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (*d'alej len* „EUIPO“) pod číslom zápisu 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-005, 007817176-0001, a to najmä ponúkaním, vyrábaním, distribúciou, či montážou (inštaláciou) produktov a výrobkov, na ktorých je použitý zapísaný dizajn spoločenstva, ktorého majiteľom je žalobca. Uvádza, že je pôvodcom a majiteľom viacerých zapísaných dizajnov spoločenstva registrovaných podľa Nariadenia č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva, v registri vedenom EUIPO. Medzi dizajnami je aj žalobcom vyvinuté produktové prevedenie označené ako hliníkové zábradlie „Railong“, ktoré využíva pri výkone svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom obchodnej spoločnosti SCHNEIDER construction s.r.o., IČ: 27790991. Táto spoločnosť, ktorej jediným konateľom a spoločníkom je žalobca,

sa zaoberá komplexnou údržbou budov, vývojom, výrobou a montážou hliníkových zábradlí, zasklievaním balkónov a lodží s rámovým a bezrámovým systémom, i výrobou a montážou striešok, zásten, oceľových dverí a mreží.

2. Žalovaný je obchodnou spoločnosťou s takmer totožným predmetom podnikateľskej činnosti. Zaoberá sa komplexnou obnovou bytových domov, rekonštrukciou a výstavbou balkónov a lodží, výrobou a montážou hliníkových zábradlí vlastnej výroby, ako aj železného zábradlia. Na jeho internetovej stránke www.balkonsystem.sk sú v sekcii „zábradlia“ fotografické ukážky z predchádzajúcich realizácií, ktoré podľa žalobcu osvedčujú, že žalovaným používané dizajnové riešenie produktov (najmä zábradlí) zodpovedá zapísaným dizajnom Spoločenstva, ktorých pôvodcom a majiteľom je žalobca. Nejde pritom len o napodobneninu produktu vyvinutého žalobcom (zábradlie „Railong“), ale o úplnú kópiu, t.j. prevzatie konštrukčného riešenia, uchytenia a riešenia rohových spojov hliníkovej konštrukcie zábradlí.

3. Strany v minulosti obchodne spolupracovali pri viacerých zákazkách realizovaných v prospech tretích osôb - vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v Trenčíne. Preto mal žalovaný možnosť dostatočne sa oboznámiť s dizajnom žalobcových produktov - hliníkového zábradlia „Railong“. Žalobca, poukazujúc na elektronický katalóg žalovaného a vizuálne porovnanie zábradlia „Railong“ s produktami dodávanými žalovaným, tvrdí, že žalovaný po skončení ich obchodnej spolupráce protiprávne využíva dizajny žalobcu bez poskytnutia licencie pri výrobe, distribúcii a montáži svojich vlastných produktov.

4. Žalobca žalovaného opakovane vyzýval na odstránenie nezákonných zásahov, na jeho výzvy však žalovaný vôbec nereagoval. Aj v súčasnosti žalovaný na svojej internetovej stránke ponúka realizáciu zábradlí, prevedenie ktorých zodpovedá zapísaným dizajnom žalobcu, čím podľa žalobcu porušuje ochranu poskytovanú majiteľovi dizajnu podľa Nariadenia č. 6/2002. Nevyhnutnosť nariadenia neodkladného opatrenia odôvodňuje žalobca tým, že konanie žalovaného spočíva v ponuke, predaji a distribúcii produktov, v ktorých sú premietnuté zapísané dizajny žalobcu, spôsobuje žalobcovi škodu. Žalobca je vylúčený z akejkoľvek finančnej participácie na produktoch, ktoré nesú atribúty jeho tvorivej duševnej činnosti. V súlade s požiadavkou proporcionality neodkladného opatrenia žalobca nežiada, aby žalovanému bola uložená povinnosť zdržať sa celej obchodnej činnosti, ale len obchodnej činnosti, ktorou zasahuje do práv priemyselného vlastníctva žalobcu.

5. Podľa § 324 ods. 1 CSP, pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

Podľa § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

Podľa § 341 ods. 1, 2 CSP neodkladným opatrením môže súd nariadiť strane, aby sa zdržala konania, ktorým ohrozuje alebo porušuje právo duševného vlastníctva. Ak sa neodkladné opatrenie nariaďuje pred konaním vo veci samej, súd určí lehotu na podanie žaloby; márnym uplynutím tejto lehoty neodkladné opatrenie zaniká.

Podľa čl. 10 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva (*d'alej len „nariadenie“*), rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.

Podľa čl. 19 ods. 1 nariadenia, majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.

Podľa čl. 89 ods. 1 nariadenia, ak v prípade žaloby o porušenie alebo hroziacom porušení súd pre dizajn spoločenstva zistí, že žalovaná strana porušila alebo hrozilo, že poruší dizajn spoločenstva, nariadi, ak neexistujú zvláštne dôvody pre opak, nasledujúce opatrenia:

- a) príkaz, aby žalovaná strana nepokračovala v konaní, ktoré porušuje alebo ohrozuje dizajn spoločenstva;
- b) príkaz zabaviť výrobky, ktoré predstavujú porušenie;
- c) príkaz zabaviť materiál a súčasti, ktoré sa hlavne používali na výrobu tovaru, ktorý predstavoval porušenie, ak ich majiteľ vedel o následku, na ktorý bolo takéto používanie určené, alebo ak by bol takýto následok zrejmý za daných okolností;
- d) príkaz, ktorým sa ukladajú iné sankcie primerané za daných okolností a predpokladané zákonom členského štátu, kde došlo k porušeniu alebo ohrozeniu, vrátane medzinárodného súkromného práva.

6. Zmyslom a účelom neodkladného opatrenia je dočasná úprava pomerov strán sporu. V súčasnosti možno neodkladné opatrenie nariadiť pred začatím konania, počas konania, ale aj po skončení konania vo veci samej. Neodkladným opatrením súd upravuje spravidla dočasne pomery strán sporu, pričom je dôležité, že je povinný poskytnúť ochranu tomu, kto sa vydania neodkladného opatrenia domáha (žalobcovi), ale v rámci ústavných pravidiel tiež tomu, proti komu návrh smeruje (žalovanému). Neodkladné opatrenia s ohľadom na ich charakter nemôžu spravidla zasiahnuť do základných práv alebo slobôd strán sporu, pretože rozhodnutia o nich nemusia zodpovedať konečnému meritórnemu rozhodnutiu. Neodkladné opatrenia sú rozhodnutiami, trvanie ktorých je spravidla obmedzené a môže byť kedykoľvek na návrh zrušené. Strana sporu musí byť pripravená na to, že pomery strán sporu sa môžu dočasne upraviť neodkladným opatrením. Tento účel neodkladného opatrenia sa dosahuje bez ujmy na práve na konečnú, definitívnu ochranu poskytovanú súdom rozsudkom vo veci samej. Z uvedeného charakteru neodkladného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie (§ 329 ods. 1 CSP). Je však nutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť neodkladná ochrana, a osvedčenie, že je tu dôvodná obava zo vzniku bezprostrednej ujmy.

7. Žalobca osvedčil, že dizajnami Spoločenstva s územnou platnosťou vo všetkých členských štátoch Európskej únie č. 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-0005, má chránenú vonkajšiu úpravu rámových konštrukcií, okenných rámov a zábradlí, a č. 007817176-0001 má chránenú vonkajšiu úpravu balkónov a rámových konštrukcií. Tieto dizajny žalobca využíva pri výrobe produktového prevedenia hliníkového zábradlia „Railong“. Obrazovou snímku z internetovej stránky žalovaného www.balkonsystem.sk žalobca osvedčil, že žalovaný sa zaoberá komplexnou obnovou bytových domov, rekonštrukciou balkónov a lodžií, vyrába a montuje hliníkové zábradlia vlastnej výroby a železné zábradlia (č.l. 30-31). Z produktového katalógu žalovaného vyplýva, že prezentuje a ponúka výrobu hliníkového zábradlia, vzhľad ktorého, vrátane vzhľadu jeho konštrukčného riešenia, nápadne pripomína zapísané dizajny žalobcu č. 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-0005, č. 007817176-0001 používané žalobcom pri výrobe hliníkového zábradlia „Railong“.

8. Dizajnom sa rozumie a chráni vonkajšia úprava - vzhľad výrobku alebo jeho časti. Výrobkom je priemyselne alebo remeselne vyrobený predmet, dizajn nechráni technickú ani konštrukčnú podstatu výrobku. Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu v príslušnom registri. Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať dizajn a poskytovať súhlas na jeho využívanie iným osobám. Podľa čl. 3 nariadenia dizajn znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia. Podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia sa dizajny považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.

9. Hoci pri výrobe zábradlí je tvorivá voľnosť výrobcu obmedzená ich účelom a povahou, je možné využitie rôznych tvarov, obrysov, materiálov a prevedení jednotlivých častí výrobkov. Porovnaním vyobrazenia hliníkového zábradlia ponúkaného žalovaným a vzhľadu jeho konštrukčného riešenia, s vyobrazeniami hliníkového zábradlia a zapísanými dizajnami žalobcu (č.l. 12-17, 20, 47-48) je celkový dojem kolíznych tovarov - hliníkových zábradlí a ich jednotlivých častí podobný až totožný. Žalovaný zasahuje do práv žalobcu zo zapísaných dizajnov č. 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-0005, č. 007817176-0001, tým, že na trhu ponúka na predaj výrobu hliníkových zábradlí, ktorých tvar (vonkajšia úprava) a celkový vzhľad konštrukčného prevedenia, uchytenia a riešenia rohových spojov konštrukcie zábradlí, kopíruje tvarové riešenie a vzhľad zapísaných dizajnov žalobcu. Celkový dojem, ktorý tieto výrobky vyvolávajú u informovaného užívateľa, sa zjavne neodlišuje od celkového dojmu, ktorý u takéhoto užívateľa vyvolávajú zapísané dizajny.

10. Dôvodnosť návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vidí súd aj v tom, že žalovaný spolupracoval pri viacerých zákazkách so žalobcom, čo znamená, že prišiel do kontaktu s jeho tovarmi a výrobkami (vizuálom celkového konštrukčného prevedenia hliníkového zábradlia), ktoré obsahovali zapísané dizajny žalobcu. Žalobcom predloženými objednávkami a faktúrami považuje súd za osvedčené, že hliníkové zábradlia žalovaný od žalobcu za účelom následného dodania a montáže sám objednával (č.l. 32-37). Aj po ukončení spolupráce so žalobcom žalovaný dizajny žalobcu naďalej využíva pri svojej podnikateľskej činnosti spočívajúcej vo výrobe hliníkových zábradlí, čo súčasne zvyšuje pravdepodobnosť vzniku asociácie žalovaného so žalobcom, ktorá nemá zmluvný základ a môže neoprávnene zvýhodňovať žalovaného na trhu. Žalovaný dlhodobo používa na svoju prezentáciu, vyrába a predáva hliníkové zábradlia, ktorých vzhľad zasahuje do práv žalobcu zo zapísaných dizajnov.

11. Súd považuje za osvedčené, že konaním žalovaného dochádza k zásahu do práv žalobcu zo zapísaných dizajnov. Žalobca v dostatočnej miere na nariadenie neodkladného opatrenia osvedčil, že výrobky prezentované a ponúkané žalovaným môžu zasahovať do jeho práv a privodiť mu o.i. ujmu vo forme ekonomickej straty. Preto súd návrhu vyhovel a žalovanému uložil povinnosť zdržať sa používania zapísaných dizajnov spoločenstva, registrovaných v registri vedenom EUIPO pod číslom zápisu: 006622023-0003, 006622023-0004, 006622023-0005, 007817176-0001, a to najmä ponúkaním, vyrábaním, distribúciou, či montážou (inštaláciou) produktov a výrobkov, na ktorých je použitý zapísaný dizajn spoločenstva a ktorého majiteľom je žalobca, a to až do dňa právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

12. V tejto súvislosti je nevyhnutné poukázať na to, že v štádiu rozhodovania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vychádza súd z predložených dôkazov, pričom na nariadenie neodkladného opatrenia postačuje osvedčenie skutočností vyžadovaných právnou úpravou. Zásah do práv žalovaného zároveň podľa názoru súdu nie je neprimeraný voči ujme na právach žalobcu, pretože žalovaný nedisponuje oprávnením zasahovať do práv žalobcu vyplývajúcich zo zapísaných dizajnov.

13. Súd o nároku na náhradu trov konania súd rozhodne v rozhodnutí vo veci samej.
14. Neodkladné opatrenie je vykonateľné doručením (§ 332 ods. 1 CSP).

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia prostredníctvom podpísaného súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, kto ho robí (odvolateľ), v akom rozsahu napáda rozhodnutie, prečo ho považuje za nesprávne (odvolacie dôvody), čo žiada (odvolací návrh). Odvolanie musí byť podpísané a treba ho predložiť v dvoch rovnopisoch, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že: a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby realizovala svoje procesné práva tak, že bolo porušené právo na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla spôsobiť nesprávne rozhodnutie, e) súd nevykonal dôkazy navrhnuté na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd dospel dokazovaním k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, lebo sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

V Banskej Bystrici dňa 24. januára 2023

JUDr. Pavel R o h á r i k
s u d c a

Za správnosť vyhotovenia: Silvia Kmeťová