

# Hmotné vyjadrenie a vizuálne vnímanie dizajnov

## Tangible Expression and Visual Perception of Designs

Branislav HAZUCHA<sup>1</sup>

### ABSTRAKT

Základnou požiadavkou kladenou právom na dizajny je, že musia spĺňať podmienky ustanovené v samotnom vymedzení pojmu „dizajn“, ktoré zahŕňajú podmienky, ako sú požiadavky, že dizajn musí byť hmotne vyjadrený a vizuálne vnímateľný. S požiadavkou vizuálneho vnímania tiež súvisí vylúčenie vnútornej štruktúry výrobkov alebo ich častí z dizajnovej ochrany.

### ABSTRACT

The fundamental requirement set up by law for designs is that they are to comply with the conditions established by the definition of term “design”. They comprise conditions, such as the requirements that the design must be tangibly expressed and that it must be perceptible by sight. The condition of visual appearance is also closely related to the exclusion of the internal structure of a product or its part from design protection.

### Kľúčové slová

dizajn, hmotné vyjadrenie, vizuálne vnímanie, vonkajšia úprava

### Key words

design, tangible expression, visual perception, appearance

Vzhľadom na rôznorodé používanie pojmu „dizajn“ v bežnej hovorovej reči je dôležité v súvislosti s právnou ochranou dizajnov zodpovedať, čo sa vlastne považuje za dizajn na účely dizajnového práva. Pojem „dizajn“ zhrňa **akúkoľvek vonkajšiu úpravu, t. j. vzhľad výrobku alebo jeho časti** bez ohľadu na to, či spĺňa požiadavky ustanovené na jej ochranu prostredníctvom dizajnového práva.<sup>2</sup> Z toho vyplýva, že dizajn chránený dizajnovým právom je nerozlučne spätý s výrobkom a vizuálnymi charakteristikami jeho vzhľadu.

Z uvedeného vyplýva, že tento pojem je široko vymedzený v súčasnom dizajnovom práve tak na úrovni Európskej

únie (EÚ), ako aj Slovenskej republiky (SR). Dôvodom je, že dizajnové právo je určené pre potreby najrôznejších oblastí priemyselnej a remeselnej výroby. Vymedzenie pojmu „dizajn“ by teda malo byť čo najuniverzálnejšie, aby bolo schopné pokryť akúkoľvek hospodársku hodnotu spájanú so vzhľadom výrobku alebo jeho časti.<sup>3</sup>

Široké vymedzenie pojmu „dizajn“ v súčasnom slovenskom a európskom dizajnovom práve viedlo niektorých komentátorov k záveru, že len málo dizajnov nespĺňa podmienky z neho vyplývajúce.<sup>4</sup> Tieto podmienky však predstavujú dôležité faktory vplývajúce na charakter

\* Publikovaný komentár nepodliehal recenznému konaniu.

- 1 prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D, je profesorom so špecializáciou na právo duševného vlastníctva a členom Výskumného ústavu informačného práva a politiky na Právnickej fakulte fakulty Hokkaidskej univerzity. Táto štúdia bola podporená JSPS KAKENHI grantom č. 18H05216. e-mail: bhazucha@juris.hokudai.ac.jp.
- 2 Pozri § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 444/2002 Z. z. z 20. júna 2002 o dizajnoch, v znení neskorších predpisov (ďalej **zákon o dizajnoch**); článok 1 písm. a) smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289/28, 28.10.1998), (ďalej **smernica**); a článok 3 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3/1, 5.1.2002), v znení neskorších predpisov (ďalej **nariadenie**).
- 3 Pozri napr. KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*. 111/F/5131/91-EN, s. 61 („The various considerations [...] have led the Commission to the conclusion that the definition of the “design” eligible for protection should be as broad as possible, in order to cover in principle any economic value attached to the appearance of a product.“).
- 4 Pozri napr. STONE, D. *European Union Design Law: A Practitioner’s Guide*. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 59.

dizajnového práva a ochrany ním poskytovanej, ktorá sa zásadne líši v mnohých ohľadoch od iných foriem ochrany duševného vlastníctva. Nasledujúca analýza sa preto bude bližšie nimi zaoberať, a to požiadavkami hmotného vyjadrenia a vizuálneho vnímania, čo vedie k tomu, že vnútorná štruktúra výrobku je vylúčená z dizajbovej ochrany.

## 1 Hmotné vyjadrenie

Prvou podmienkou ustanovenou vymedzením pojmu „dizajn“ je, že **dizajn musí byť nejako vyjadrený**. Nie je možné hovoriť o dizajne, pokiaľ nedošlo k jeho vyjadreniu. Počas vývoja dizajnu vzniká dizajn až jeho vyjadrením a zachytením na nejakom médiu, či už ide o papier, pamäť počítača alebo materiál, z ktorého je výrobok zhotovený.<sup>5</sup>

Dizajn musí byť vyjadrený nejakým spôsobom, a tak stelesnený do vzhľadu určitého výrobku. Neznamená to však, že výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, musí byť aj vyrobený. Postačuje, keď je zachytený prostredníctvom technického výkresu alebo iného návrhu daného dizajnu.

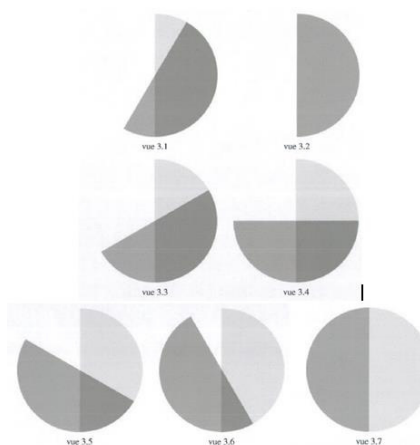
**Dizajn sa vzťahuje len na vzhľad výrobku, a nie na informácie, myšlienky, koncepty, princípy, vedecké metódy alebo spôsoby výroby a použitia s ním súvisiace alebo prostredníctvom neho vyjadrené.** Ide o podobné pravidlo, ktoré sa používa v autorskom práve. Podľa neho autorské právo chráni len konkrétne vyjadrenie myšlienok, a nie samotné vyjadrené myšlienky. Za predmet autorského práva sa teda nepovažuje „myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela.“<sup>6</sup>

Princíp ochrany vyjadrenia myšlienky, a nie samotnej myšlienky, je tiež možné nájsť v ustanoveniach súčasnej, ako aj skoršej právnej úpravy v oblasti dizajnového práva. Vymedzenie predmetu ochrany poskytnutej dizajnovým právom je neodmysliteľne späté s ochranou vzhľadu výrobku ako vyjadrenia nejakého dizajnového konceptu, ktorý samotný je vylúčený z ochrany dizajnovým právom.

Právna úprava slovenského dizajnového práva do roku 2002 v tomto zmysle výslovne vylučovala zo svojej pôsobnosti aj technické a konštrukčné riešenia, ktoré môžu byť chránené patentmi a úžitkovými vzormi.<sup>7</sup>

**Rozlišovanie medzi chráneným hmotným vyjadrením dizajnu a voľným nehmotným dizajnovým konceptom** bolo v oblasti dizajnového práva explicitne potvrdené viacerými rozhodnutiami správnych orgánov a rozsudkami sudov, tak na národnej ako aj únijnej úrovni.<sup>8</sup> Je tiež bežne uvádzané a uznávané v odbornej literatúre.<sup>9</sup>

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) tak napríklad zamietol zapísať dizajn, ktorý spočíval v dizajnovom koncepte zobrazenia obrázkov otočených o 180 stupňov na oblečení pre deti.<sup>10</sup> Dôvodom bolo, že „ochrana dizajnom spočíva v chránení špecifického tvaru výrobku a nie je určená na ochranu umiestňovania obrázkov na oblečení pre deti“,<sup>11</sup> t. j. dizajnového konceptu. V prípade dizajnov chránených dizajnovým právom musí ísť o konkrétne prevedenie výrobku „v podobe, s ktorou sa stretáva spotrebiteľ“.<sup>12</sup> Úrad tak dospel k záveru, že posudzovaný dizajn bol neurčitý, pretože „z pohľadu naň [nebolo] možné vyvodit' konkrétny konečný tvar výrobku.“<sup>13</sup>



Návrh dizajnu ciferníka hodín<sup>14</sup>

5 Pozri napr. rozsudok Vrchného súdneho dvora Anglicka a Walesu (patentový súd) zo 7.5.2008 vo veci *Rolawn Ltd & Anor proti Turfmech Machinery Ltd* (sp. zn. [2008] EWHC 989 (Pat)), § 79 („You cannot create a design until you have actually reduced it to a particular form. It is not a design while it is a conception in the designer’s head, and it becomes a design when it takes physical shape on paper or in the flesh.”).

6 § 5 písm. a) zákona NR SR č. 185/2015 Z. z. z 1. júla 2015 Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Pozri tiež článok 9 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie) a článok 2 Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT) (oznámenie MZV SR č. 189/2006 Z. z.).

7 Pozri § 36 ods. 2 písm. a) zákona Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 527/1990 Zb. z 27. novembra 1990 o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.

8 Pozri napr. KOUKAL, P., ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. *Zákon o ochrane průmyslových vzorů. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 17 (odkazujúci na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky (ÚPV ČR) vo veci PVZ 2002-34336); a STONE. Dielo cit. v pozn. č. 4, s. 49, pozn. č. 12 – 14 (odkazujúci na viaceré rozsudky sudov a rozhodnutia správnych orgánov na národnej a únijnej úrovni).

9 Pozri napr. STONE. Dielo cit. v pozn. č. 4, s. 49; a KOUKAL, ČERNÝ, CHARVÁT. Dielo cit. v pozn. č. 8, s. 11.

10 Pozri rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) (odbor známk a dizajnov) z 23.6.2016, č. k. PD 2-2016/Z-259-2016.

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Pozri rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) (šiesta komora) zo 6.6.2013 vo veci *Erich Kastenholtz proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)* (T-68/11), ECLI:EU:T:2013:298.

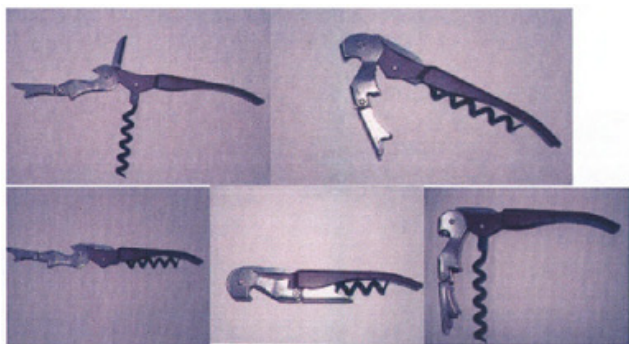
K obdobnému záveru dospel aj Všeobecný súd EÚ pri domáhaní sa prakticky ochrany spôsobu zobrazovania času v závislosti od farby otáčajúcich sa polkruhov tvoriacich ciferník hodín.<sup>15</sup> Pri posudzovaní daného prípadu súd zdôraznil, že „**dizajnové právo chráni v zásade vzhľad výrobku alebo časti výrobku, ale nie vyslovene myšlienky, z ktorých vzišli.**“<sup>16</sup> Na základe dizajnového práva sa preto nemožno „dožadovať ochrany myšlienky, na ktorej sa [...] dizajny zakladajú.“<sup>17</sup>

**diva** (ˈdi:və)  
noun. my way or the highway

**master** (ma:stə)  
noun. I call the shots

*Dizajn textových nápisov*<sup>18</sup>

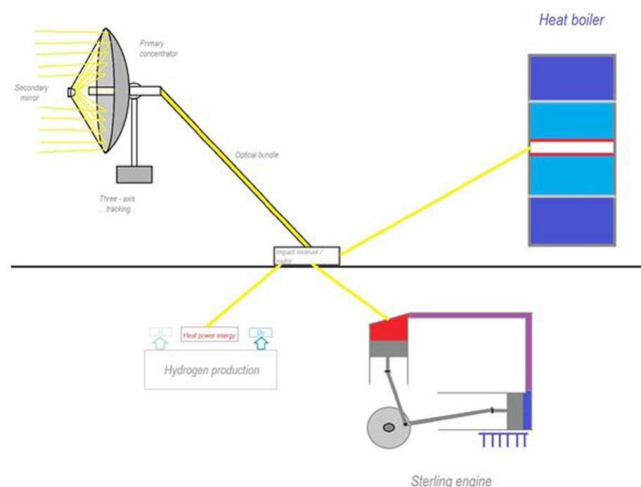
Obdobne, v prípade, keď dizajn obsahuje nejaké textové prvky, **dizajnové právo ochraňuje len vizuálne znaky vzhľadu výrobku a nie zmysel obsiahnutý v danom texte.**<sup>19</sup>



*Dizajn účinnejšej vývrtky na víno*<sup>20</sup>

Pri domáhaní sa osobitosti dizajnu riešiaceho ťažkosti pri používaní skorších dizajnov vývrtiek Všeobecný súd

tiež poukázal na to, že „**cieľom práva k dizajnom je ochrana vonkajšej úpravy výrobku, a nie návrh spôsobov jeho použitia alebo fungovania.**“<sup>21</sup> To viedlo súd k záveru, že riešenie takýchto problémov prostredníctvom dizajnu nie je relevantné pre dizajnové právo.<sup>22</sup>



*Schéma zapojenia pre solárne zariadenie*<sup>23</sup>

V tejto súvislosti sa aj ÚPV SR zaoberal tým, či „schému zapojenia“ nejakého zariadenia je možné považovať za dizajn výrobku alebo jeho časti.<sup>24</sup> Úrad odmietol zapísať takú prihlášku s tým, že „**[r]iešenia, ktoré predstavujú len nejaké schémy zapojenia jednotlivých komponentov[,] nie sú [...] spôsobilé na zápis do registra dizajnov.**“<sup>25</sup>

Vo svojej rozhodovacej činnosti viaceré inštitúcie na únijnej alebo národnej úrovni rovnako poukázali na to, že skutočnosť, že rovnaký dizajn plní iné funkcie<sup>26</sup> alebo bol vyrobený s použitím iného postupu alebo techniky,<sup>27</sup> nie sú podstatné na účely dizajnového práva. V tomto ohľade aj ÚPV SR zdôraznil, že „**v prípade ochrany dizajnom nejde o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku, a to napriek tomu, že táto by mohla byť na samotnom výrobku rozpoznateľná.**“<sup>28</sup>

<sup>15</sup> Pozri *ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, § 72.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pozri rozhodnutie Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (tretí odvolací senát) zo 17.2.2017 vo veci *Baw London Ltd*, R 1266/2016-3, § 15.

<sup>19</sup> Pozri *ibid.*, § 15.

<sup>20</sup> Pozri rozsudok Všeobecného súdu EÚ (šiesta komora) z 21.11.2013 vo veci *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)* (T-337/12), ECLI:EU:T:2013:601.

<sup>21</sup> Pozri *ibid.*, § 52.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Rozhodnutie ÚPV SR (odbor známk a dizajnov) z 27.9.2015, č. k. PD 3-2022/Z-238-2022.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Pozri napr. rozhodnutia Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT) (výmazové oddelenie) z 20.12.2005 vo veciach *Aktiebolaget Design Rubens Sweden proti Marie Ekman Backlund*, ICD 461, 479, 487, 495, 503 a 511, § 11. Pozri tiež *STONE*. Dielo cit. v pozn. č. 4, s. 53 – 54.

<sup>27</sup> Pozri napr. *STONE*. Dielo cit. v pozn. č. 4, s. 54 (odkazujúci na rozsudok Vrchného súdneho dvora Anglicka a Walesu (kancelárska divízia) zo 17.3.2014 vo veci *Pendle Metalwares Limited (t/a Thomas Baker & Son) proti Walter Page (Safeway's) Limited a iní* (sp. zn. [2014] EWHC 1145 (Ch)), § 183).

<sup>28</sup> Rozhodnutie ÚPV SR z 1.12.2015, č. k. PD 5003-2014/D28052 II/121-2015. Pozri tiež ÚPV SR. *Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – dizajny*. Mk7/2017/V5, s. 14. K obdobnému záveru dospel aj ÚPV ČR vo veci PVZ 2002-34336; pozri napr. *KOUKAL, ČERNÝ, CHARVÁT*. Dielo cit. v pozn. č. 8, s. 17.

Viacere súdy na národnej úrovni pri posudzovaní neoprávneného zásahu do práv k zapísaným alebo nezapísaným dizajnom tiež upozornili na to, že pri dizajnovom práve nejde o ochranu myšlienok, dizajnových konceptov alebo technických riešení, ale o ochranu vzhľadu výrobkov.<sup>29</sup> Neoprávneným zásahom do práv k dizajnu preto nie je preberanie všeobecných nápadov ako zostrojiť určitý stroj alebo výrobok, ale jeho vyhotovenie presne alebo podstatne podľa skoršieho dizajnu.<sup>30</sup>

## 2 Vizualné vnímanie

Ďalším faktorom vymedzujúcim pojem „dizajn“ je možnosť jeho **vnímania zrakom, pretože v prípade dizajnu musí ísť o vzhľad výrobku alebo jeho časti, čiže o vizuálnu charakteristiku výrobku**. Hoci vizuálne vnímanie nie je tak zjavné z definície pojmu „dizajn“ v slovenskom práve alebo v slovenskej verzii smernice 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o právnej ochrane dizajnov a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva, vizuálne vnímanie je neodmysliteľne späté s dizajnovým právom. Napríklad, všeobecná časť dôvodovej správy k súčasnej slovenskej právnej úprave charakterizuje dizajny ako „predmety priemyselného výtvarníctva a návrhárstva“,<sup>31</sup> ktoré sú charakteristické vizuálnym vnímaním.

Použitie slovného spojenia „vonkajšia úprava“ vychádza v slovenskom práve z historického vývoja vymedzenia predmetu ochrany poskytnutej dizajnovým právom. Vymedzenie pojmu dizajnu prostredníctvom použitia tohto slovného spojenia má svoje výhody a nevýhody. Čiastočnou nevýhodou je, že pojem „úprava“ výrobku môže byť trochu zavádzajúci. Dôvodom je, že úpravu je možné vnímať rôznymi ľudskými zmyslami, či už zrakom, hmatom, chuťou, čuchom alebo sluchom.

Z rovnakého dôvodu sa pri príprave európskej harmonizácie dizajnového práva uvažovalo aj o zahrnutí vonkajšej

úpravy vnímateľnej hmatom. V návrhu pripravenom Inštitútom Maxa Plancka v Mníchove sa tak hovorilo o ochrane dvoj- alebo trojrozmerného vzhľadu výrobkov, ktorý je „schopný mať účinok na ľudské zmysly tvaru alebo farby“.<sup>32</sup> Zelená kniha prevzala na viacerých miestach takto široko chápané vymedzenie dizajnu, ktorý je schopný „byť vnímaný ľudskými zmyslami vo vzťahu k tvaru alebo farbe“.<sup>33</sup> Výslovne dokonca poukazovala na potrebu ochrany toho, aký je výrobok (napr. látka a iný materiál) na dotyk.<sup>34</sup> Tento prístup sa prejavil aj v dôvodovej správe k pôvodnému návrhu nariadenia, ktorý výslovne odkazoval na „akúkoľvek črtu vzhľadu, ktorú je možné vnímať ľudskými zmyslami, pokiaľ ide o zrak a hmatateľnosť“.<sup>35</sup> No prijaté verzie smernice a aj nariadenia neprevzali takéto široké chápanie dizajnu na účely európskeho dizajnového práva.

Hoci slovenské verzie smernice a aj nariadenia používajú slovné spojenie „vonkajšia úprava“, jeho použitie je skôr ovplyvnené slovenskou právnou terminológiou používanou v tejto oblasti než skutočným úmyslom zákonodarcu. Jasne to vyplýva z iných jazykových verzií oboch právnych dokumentov, ktoré obsahujú v tejto súvislosti pojem „vzhľad“ (angl. „appearance“, čes. „vzhled“, franc. „appareance“, nem. „Erscheinungsform“, špan. „apariencia“ a tal. „aspetto“).<sup>36</sup> V súlade s ustálenou judikatúrou na úrovni Európskej únie **„potreba jednotného uplatňovania, a teda výkladu aktu Únie, vylučuje, aby bol tento akt posudzovaný izolovane v jednej zo svojich verzií, ale naopak vyžaduje, aby bol vykladaný podľa skutočnej vôle autora a ním sledovaného účelu, najmä s prihliadnutím na všetky jeho verzie**“.<sup>37</sup> Slovné spojenie „vonkajšia úprava“ používané v slovenskom práve a slovenských verziách únijských dokumentov je teda treba vykladať ako vzhľad.

Keďže vzhľad je možné vnímať prostredníctvom zraku, len vonkajšia úprava výrobku vnímateľná zrakom tvorí dizajn, ktorý môže byť chránený dizajnovým právom. Tento výklad je tiež podporený preambulami smernice a nariadenia, ktoré na viacerých miestach výslovne

29 Pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva z 9.3.2016 vo veci *PMS International Group Plc proti Magmatic Limited* (sp. zn. [2016] UKSC 12), § 57 (Lord Neuberger v ňom poukázal na to, že predmetom veci bol konkrétny dizajn výrobku a nie jeho dizajnový koncept, t. j. tvar cestovného kufra pripomínajúci zviera, ktorý bol tak originálny a inovatívny, že sa ním odporca inšpiroval pri vývoji dizajnu svojho výrobku).

30 Pozri napr. [2008] EWHC 989 (Pat), § 101 (zaoberajúci sa preberaním konceptu veľkokapacitnej kosačky so skladacími ramenami).

31 Dôvodová správa k vládnomu návrhu č. 1507 zákona o dizajnoch, ÚV – 3048/2002, s. 1.

32 Pozri článok 4 návrhu Inštitútu Maxa Plancka pre európske dizajnové právo; pozri MAX PLANCK INSTITUTE. Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law. In: *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, 1991, roč. 22, s. 523, 524 („capable of having an effect on the human senses of form and/or colour“).

33 Pozri článok 3 návrhu nariadenia v Zelenej knihe („capable of being perceived by the human senses as regards form and/or colour“); pozri KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Dielo cit. v pozn. č. 3, príloha č. 1, s. 10.

34 Pozri KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Dielo cit. v pozn. č. 3, s. 61.

35 Pozri návrh nariadenia predložený Komisiou; pozri KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. *Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design*. COM(93) 342 final, s. 10 („any feature of appearance which can be perceived by the human senses as regards sight and tactility“).

36 Pozri článok 1 písm. a) smernice; a článok 3 písm. a) nariadenia.

37 Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ (štvrtá komora) zo 4.2.2016 vo veciach *C & J Clark International Ltd proti Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs a Puma SE proti Hauptzollamt Nürnberg* (spojené veci C-659/13 a C-34/14), ECLI:EU:C:2016:74, § 122; rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12.12.2013 vo veci *X (C-486/12)*, EU:C:2013:836, § 19; a rozsudok Európskeho súdneho dvora z 12.11.1969 vo veci *Erich Stauder proti mestu Ulm, Sozialamt (C-29/69)*, Zb. s., roč. 1969, s. 419, bod 3.

používajú slová odkazujúce na zrakové vnímanie dizajnu výrobku alebo jeho časti. Napríklad, slovo „viditeľne“ (*angl. „visibly“; franc. „visiblement“; nem. „sichtbar“* a špan. „visiblemente“) je použité pri vymedzení rozsahu dizajnov tak, že sa vzťahuje iba na tie jeho črty vzhľadu výrobkov, ktoré sú zreteľne vyjadrené v jeho grafickom vyhotovení.<sup>38</sup>

V súvislosti so skúmaním osobitého charakteru dizajnu informovaným užívateľom sa rovnako zdôrazňuje, že takéto skúmanie sa uskutočňuje „prehliadaním“, t. j. „pozieraním“ (*angl. „viewing“; franc. „regarder“; nem. „Anblick“* a špan. „examinar“).<sup>39</sup> Uvedené ustanovenia preambúl viedli Všeobecný súd EÚ k záveru, že sa európskym dizajnovým právom ochrana priznáva „výlučne viditeľným častiam výrobku alebo častiam výrobku, ktoré môžu byť následne zapísané ako dizajn.“<sup>40</sup>

Požiadavka vizuálnej vnímateľnosti vo vzťahu k dizajnom chráneným dizajnovým právom je tiež výslovne uvedená v metodike konania, ktorú prijal ÚPV SR vo vzťahu k zápisu dizajnov a v ktorej sa uvádza, že „**[o]bsahom pojmu dizajn je len vizuálne vnímateľná vlastnosť alebo zložka z celkového riešenia výrobku.**“<sup>41</sup> Vo svojej rozhodovacej činnosti úrad tiež zdôraznil, že „obsahom pojmu dizajn je výlučne vizuálne vnímateľná vlastnosť alebo zložka celkového prevedenia výrobku, ktorú mu dal jeho tvorca – pôvodca.“<sup>42</sup> Pri skúmaní jednotlivých znakov určujúcich vzhľad výrobkov teda pôjde o „súhrn zrakom vnímateľných znakov stelesnených vo výrobku alebo na ňom aplikovaných.“<sup>43</sup>

Viacero súdov na únijnej úrovni tiež obdobne poukázalo na to, že vzhľad predstavuje „rozhodujúci prvok dizajnu“<sup>44</sup> a preto „skutočnosť, aby charakteristika dizajnu bola viditeľná, predstavuje zásadnú podmienku [...] ochrany“ poskytnutej dizajnovým právom.<sup>45</sup> To tiež viedlo únijné súdy k záveru, že vizuálne aspekty, resp. ich neexistencia, zohrávajú dôležitú úlohu pri vylúčení dizajnov z ochrany poskytovanej dizajnovým právom, „ak dôvody inej povahy, než je potreba, aby uvedený výrobok spĺňal svoju technickú funkciu, najmä dôvody, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom, nehrali žiadnu rolu pri výbere uvedených znakov.“<sup>46</sup>

To však neznamená, že by malo ísť len o úpravu, ktorú je možné vnímať voľným okom. Hoci niektoré národné úpravy členských štátov používali túto podmienku pred harmonizáciou dizajnového práva na únijnej úrovni, žiadna taká podmienka nevyplýva výslovne alebo implicitne z európskeho práva. Vzhľad výrobku je tak možné na účely dizajnového práva **vizuálne vnímať aj prostredníctvom zväčšovacieho optického nástroja alebo prístroja.**<sup>47</sup> Ale akékoľvek iné úpravy výrobkov, ktoré nemožno vnímať zrakom, nie sú predmetom ochrany poskytovanej dizajnovým právom.

### 3 Vylúčenie vnútornej štruktúry

Slovné spojenie „vonkajšia úprava“ používané v slovenskom dizajnovom práve a slovenských prekladoch únijných dokumentov má aj svoju výhodu. Bližšou charakteristikou úpravy ako „vonkajšej“ sa jasne vyjadruje, že musí ísť o **podobu výrobku, ktorú je možné vnímať iba externe.** Tým sa výslovne vylučuje vnútorná štruktúra výrobku, ktorá sa nachádza vnútri samotného výrobku a nemožno ju voľne pozorovať zvonku bez rozobratia, rozrezania, rozlomenia alebo inej analýzy vnútornej štruktúry výrobku.

Nevylučuje to však vyhotovenie výrobku, ktoré je možné vnímať vo vnútri výrobku, ako je to pri nastúpení do dopravného prostriedku alebo skúmaní vnútorných priestorov výrobku, napr. nádob, odkladacích a úložných priestorov zariadení, nábytku alebo elektrických spotrebičov, ako práčok, rúr na pečenie, chladničiek a pod.

Vylúčenie vnútornej štruktúry výrobku je podporené aj judikatúrou na národnej a európskej úrovni, kde súdy alebo iné príslušné inštitúcie jasne potvrdili, že vnútorné štruktúry produktov (napr. zmrzliny<sup>48</sup> alebo sušienky<sup>49</sup>) nespĺňajú podmienky ustanovené na predmety dizajnového práva, hoci ich je možné vizuálne vnímať za určitých okolností (napr. pri konzumácii zmrzliny, sušienky alebo čokoládovej tyčinky, pri rozobratí alebo demolícii

38 Pozri bod 11 preambuly smernice.

39 Pozri bod 13 preambuly smernice; a bod 14 preambuly nariadenia.

40 Rozsudok Všeobecného súdu EÚ (tretia komora) z 9.9.2014 vo veci *Biscuits Poult SAS proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)* (ÚHVT) (T-494/12), ECLI:EU:T:2014:757, § 20.

41 ÚPV SR. Dielo cit. v pozn. č. 28, s. 14.

42 PD 5003-2014/D 28052 II/121-2015. K obdobnému záveru dospel aj ÚPV ČR vo veci PVZ 2006-36576; pozri napr. KOUKAL, ČERNÝ, CHARVÁT. Dielo cit. v pozn. č. 8, s. 16 („obsahem pojmu průmyslový vzor je jen vizuálně vnímatelná složka z celkového řešení výrobku, tj. jeho vzhled, kterou vedle ostatních jeho složek, jakými jsou zejména jeho materiálové složení nebo technické či konstrukční uspořádání, do celkového řešení výrobku zakomponoval její tvůrce“).

43 PD 5003-2014/D 28052 II/121-2015.

44 Rozsudok Súdneho dvora EÚ (štvrtá komora) z 21.9.2017 vo veci *Easy Sanitary Solutions BV a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) proti Group Nivelles* (spojené veci C-361/15 P a C-405/15 P), ECLI:EU:C:2017:720, § 62. Pozri tiež T-494/12, § 28.

45 Spojené veci C-361/15 P a C-405/15 P, § 63. Pozri tiež rozsudok T-494/12, § 20.

46 Rozsudok Súdneho dvora EÚ (druhá komora) z 8.3.2018 vo veci *DOCERAM GmbH proti CeramTec GmbH* (C-395/16), ECLI:EU:C:2018:172, § 31.

47 Pozri napr. STONE. Dielo cit. v pozn. č. 4, s. 54; a SUTHERSANEN, U. *Design Law: European Union and United States of America*. 2. vyd. Londýn: Sweet & Maxwell, 2010, s. 95.

48 Pozri napr. T-494/12.

49 *Ibid.*

postaveného múra, respektíve pri skúmaní vyobrazenia vnútornej štruktúry výrobku na jeho obale).



*Dizajn sušienky obsahujúci čokoládovú plnku<sup>50</sup>*

Touto otázkou sa na únijnej úrovni zaoberala tretia komora Všeobecného súdu EÚ vo veci *Biscuits Poult SAS proti ÚHVT*,<sup>51</sup> v ktorej išlo o to, či krémová náplň sušienky spadá do rozsahu zapísaného dizajnu. Krémová náplň sa nachádzala vnútri sušienky a bola viditeľná iba pri jej prelomení alebo konzumácii. Hlavným problémom vo veci tak bolo, či sa podmienka viditeľnosti vzťahuje aj na krémovú náplň a za akých podmienok je možné jej viditeľnosť vziať do úvahy. Odvolací senát v tom čase Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (v súčasnosti Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo) dospel k záveru, že vrstvu krému vnútri sušienky nie je možné zohľadniť, keďže nebola viditeľná pri bežnom používaní.<sup>52</sup>

Dotknutá strana však namietala, že viditeľnosť je jednou z podmienok zápisu len pri súčiastkach zložených výrobkov. Keďže sušienku nie je možné považovať za zložený výrobok, podmienka viditeľnosti by sa podľa nej nemala vzťahovať na krémovú náplň. Všeobecný súd súhlasil s tým, že sušienka s krémovou náplňou nebola zloženým výrobkom.<sup>53</sup>

Zároveň ale poukázal na to, že z viacerých ustanovení preambuly nariadenia vyplýva, že „priznáva ochranu výlučne viditeľným častiam výrobku“.<sup>54</sup> Dokonca aj samotné vymedzenie pojmu „dizajn“ vyžaduje, že musí ísť o vzhľad výrobku, t. j. o charakteristiku dizajnu vnímateľnú zrakom.<sup>55</sup> Následne tak súd dospel k záveru, že **hoci v tomto prípade nešlo o zložený výrobok, vnútorná krémová plnka nespĺňala podmienku viditeľnosti na to, aby bola vzatá do úvahy pri posudzovaní daného dizajnu.**

Podmienka viditeľnosti však **nebráni tomu, aby určité povrchové úpravy výrobkov nebolo možné okamžite alebo**

**pri bežnom používaní vnímať zrakom.** Väčšina výrobkov sa predáva v nejakom balení, ktoré znemožňuje priame vnímanie ich vyhotovenia bez jeho odbalenia. Mnohé výrobky alebo ich časti nie je možné vnímať zrakom pri ich bežnom použití, ako je to pri železnom rošte železobetónovej konštrukcie,<sup>56</sup> roštoch podlahového vykurovania, stavebných materiáloch, napr. tehách a iných prefabrikovaných konštrukčných prvkoch,<sup>57</sup> kardiostimulátore, umelom bedrovom kĺbe alebo pri prichyteniach výrobkov, ktorých časti sa pri bežnom použití nachádzajú pod zemou, v dreve alebo inom materiáli (napr. časť stojana záhradného osvetlenia<sup>58</sup> alebo kontajnera na zber odpadu,<sup>59</sup> ktorá sa nachádza pod zemou).

Hoci je možné namietat, že sa **viditeľnosť „pri bežnom užívaní“** vyžaduje slovenským,<sup>60</sup> ako aj európskym dizajnovým právom,<sup>61</sup> je tu treba upozorniť na to, že táto podmienka **sa vzťahuje len na časti zložených výrobkov.** Preto je potrebné rozlišovať medzi výrobkom a jeho časťou na jednej strane a súčasťou zloženého výrobku na druhej. Zatiaľ, čo v prvom prípade sa viditeľnosť pri bežnom použití nevyžaduje, v druhom je podmienkou poskytnutia právnej ochrany prostredníctvom dizajnového práva.

## Literatúra

KOUKAL, P., ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. *Zákon o ochrane průmyslových vzorů. Komentář.* Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015.

MACIASZEK, K. Poland: Are the Designs within an Ice-Cream to Be Registered as an Industrial Design? In: *European Intellectual Property Review*, 2012, roč. 32, s. 656.

MAX PLANCK INSTITUTE. Proposal of the Max Planck Institute for a European Design Law. In: *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, 1991, roč. 22, s. 523.

STONE, D. *European Union Design Law: A Practitioner's Guide.* 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016.

SUTHERSANEN, U. *Design Law: European Union and United States of America.* 2. vyd. Londýn: Sweet & Maxwell, 2010.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Rozhodnutie ÚHVT (tretí odvolací senát) z 2.8.2012 vo veci *Banketbakkerij Merba BV proti Biscuits Poult SAS*, R 914/2011-3.

<sup>53</sup> Pozri T-494/12, § 28.

<sup>54</sup> *Ibid.*, § 20.

<sup>55</sup> *Ibid.*, § 28.

<sup>56</sup> Pozri napr. rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) z 16.2.2007 vo veci *Drahtwerk Plochingen GmbH proti AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie GmbH*, ICD 3218; a rozhodnutie ÚHVT (tretí odvolací senát) z 16.5.2008 vo veci *AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie GmbH proti Drahtwerk Plochingen GmbH*, R 560/2007-3.

<sup>57</sup> Pozri napr. KOUKAL, ČERNÝ, CHARVÁT. Dielo cit. v pozn. č. 8, s. 17 (odkazujúci na rozhodnutie ÚPV ČR vo veci PVZ 2005-36361).

<sup>58</sup> Pozri napr. rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) z 15.5.2007 vo veci *J. Wagner GmbH proti Hughes Marie Sanoner*, ICD 3168.

<sup>59</sup> Pozri napr. rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) z 23.6.2008 vo veci *Molok OY proti Ecosir OY*, ICD 4919.

<sup>60</sup> Pozri § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dizajnoch.

<sup>61</sup> Pozri článok 3 ods. 3 písm. a) smernice; a článok 4 ods. 2 písm. a) nariadenia.

**Súdne rozhodnutia**

rozsudok Európskeho súdneho dvora z 12.11.1969 vo veci *Erich Stauder proti mestu Ulm, Sozialamt* (C-29/69), Zb. s., roč. 1969, s. 419 (EÚ)

rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 6.6.2013 vo veci *Erich Kastenholtz proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)* (ÚHVT) (T-68/11), ECLI:EU:T:2013:298 (EÚ)

rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 21.11.2013 vo veci *El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)* (ÚHVT) (T-337/12), ECLI:EU:T:2013:601 (EÚ)

rozsudok Súdneho dvora EÚ (ôsma komora) z 12.12.2013 vo veci *X* (C-486/12), EU:C:2013:836 (EÚ)

rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 9.9.2014 vo veci *Biscuits Poult SAS proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)* (ÚHVT) (T-494/12), ECLI:EU:T:2014:757 (EÚ)

rozsudok Súdneho dvora EÚ (štvrtá komora) zo 4.2.2016 vo veciach *C & J Clark International Ltd proti Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs* a *Puma SE proti Hauptzollamt Nürnberg* (spojené veci C-659/13 a C-34/14), ECLI:EU:C:2016:74 (EÚ)

rozsudok Súdneho dvora EÚ (štvrtá komora) z 21.9.2017 vo veci *Easy Sanitary Solutions BV a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) proti Group Nivelles* (spojené veci C-361/15 P a C-405/15 P), ECLI:EU:C:2017:720 (EÚ)

rozsudok Súdneho dvora EÚ (druhá komora) z 8.3.2018 vo veci *DOCERAM GmbH proti CeramTec GmbH* (C-395/16), ECLI:EU:C:2018:172 (EÚ)

rozsudok Vrchného administratívneho súdu (Naczelny Sąd Administracyjny) z 20.3.2007 vo veci *ANITA Grzegorz Mordalski proti Przedsiębiorstwo Produkcji Lodow KORAL* (č.k. II GSK 276/06) (PL)

rozsudok Vrchného súdneho dvora Anglicka a Walesu (patentový súd) zo 7.5.2008 vo veci *Rolawn Ltd & Anor proti Turfmech Machinery Ltd* (sp. zn. [2008] EWHC 989 (Pat)) (VB)

rozsudok Vrchného súdneho dvora Anglicka a Walesu (kancelárska divízia) zo 17.3.2014 vo veci *Pendle Metalwares Limited (t/a Thomas Baker & Son) proti Walter Page (Safeway's) Limited a iní* (sp. zn. [2014] EWHC 1145 (Ch)) (VB)

rozsudok Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva z 9.3.2016 vo veci *PMS International Group Plc proti Magmatic Limited* (sp. zn. [2016] UKSC 12) (VB)

**Správne rozhodnutia**

rozhodnutia ÚHVT (výmazové oddelenie) z 20.12.2005 vo veciach *Aktiebolaget Design Rubens Sweden proti Marie Ekman Backlund*, ICD 461, 479, 487, 495, 503 a 511 (EÚ)

rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) zo 16.2.2007 vo veci *Drahtwerk Plochingen GmbH proti AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie GmbH*, ICD 3218 (EÚ)

rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) z 15.5.2007 vo veci *J. Wagner GmbH proti Hughes Marie Sanoner*, ICD 3168 (EÚ)

rozhodnutie ÚHVT (tretí odvolací senát) zo 16.5.2008 vo veci *AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie GmbH proti Drahtwerk Plochingen GmbH*, R 560/2007-3 (EÚ)

rozhodnutie ÚHVT (výmazové oddelenie) z 23.6.2008 vo veci *Molok OY proti Ecosir OY*, ICD 4919 (EÚ)

rozhodnutie ÚHVT (tretí odvolací senát) z 2.8.2012 vo veci *Banketbakkerij Merba BV proti Biscuits Poult SAS*, R 914/2011-3 (EÚ)

rozhodnutie EÚIPO (tretí odvolací senát) zo 17.2.2017 vo veci *Baw London Ltd*, R 1266/2016-3 (EÚ)

rozhodnutie ÚPV ČR vo veci PVZ 2002-34336 (ČR)

rozhodnutie ÚPV SR z 1.12.2015, č. k. PD 5003-2014/D28052 II/121-2015 (SR)

rozhodnutie ÚPV SR z 23.6.2016, č. k. PD 2-2016/Z-259-2016 (SR)

rozhodnutie ÚPV SR z 27.9.2015, č. k. PD 3-2022/Z-238-2022 (SR)

**Právne predpisy**

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie MZV SR č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie)

Zmluva WIPO o autorskom práve (WCT) (oznámenie MZV SR č. 189/2006 Z. z.)

smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (Ú. v. ES L 289/28, 28.10.1998) (EÚ)

nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 3/1, 5.1.2002), v znení neskorších predpisov (EÚ)

zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch (SR)

zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch, v znení neskorších predpisov (SR)

zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (SR)

**Iné dokumenty**

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV. *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design*. 111/F/5131/-91-EN. (EÚ)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV. *Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design*. COM(93) 342 final. (EÚ)

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR. *Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – dizajny*. Mk7/2017/V5. (SR)

Vládny návrh č. 1507 zákona o dizajnoch, ÚV – 3048/2002 (SR)