

**Ákvörðun Einkaleyfastofu  
um ógildingu hönnunar  
Halldór Á Arnórsson  
gegn  
Guðmundi Einarssyni**

**Málsatvik:**

Þann 24. maí 1994 lagði Guðmundur Einarsson inn umsókn um skráningu á hönnun fyrir "hnéspelku" og "hnéspelku án banda".

Umsóknin er númer 3 og var hönnunin skráð þann 28. júní 1994, skráning númer 3.

Hönnunin var birt í ELS-tíðindum 21. júlí 1994.

Með bréfi, dags. 14. maí 1996, krafðist Erla S. Árnadóttir, hrl., fyrir hönd Halldórs Á. Arnórssonar, þess að skráning hönnunarinnar yrði ógilt í heild eða að hluta með vísun til 26., sbr. 1. og 3. tl. 25. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd.

Ofangreind krafa var send skráðum eiganda hönnunarinnar og honum veittur frestur til 22. júlí 1996 til að koma fram með athugasemdir. Athugasemdir hans bárust stofnuninni með bréfi dags. 22. júlí 1996. Andmælanda var þá veittur frestur til 6. september 1996 til að koma að frekari athugasemdum. Sá frestur var framlengdur til 16. september 1996. Athugasemdir andmælanda, dags. 16. september, voru framsendar til skráðs eiganda hönnunarinnar og honum veittur frestur til 23. október 1996 til að koma að frekari athugasemdum. Síðari athugasemdir hans bárust stofnuninni 23. október 1996.

Af hálfu andmælanda er málavöxtum lýst þannig að á árinu 1993 hafi andmælandi, Halldór Á. Árnason stöðtækjafraeðingur, fengið Guðmund Einarsson, eiganda skráðrar hönnunar nr. 3, til að vinna tiltekna vinnu sem m.a. hafi falist í að smíða líkan það sem skráning nr. 3 taki til. Hafi Guðmundur fengið upplýsingar og gögn frá Halldóri og unnið verkið eftir fyrirmælum hans. Þeir Guðmundur og Halldór hafi gert með sér samning þar sem m.a. komi fram að upplýsingar sem Halldór lét Guðmundi í té skyldu ekki gerðar aðgengilegar óviðkomandi aðilum og ekki notaðar á annan hátt en gert hafi verið ráð fyrir. Þá bendir andmælandi á að Guðmundur hafi afhent sér líkanið til eignar ásamt öðrum gögnum eftir að verkinu lauk.

**Málsástæður og lagarök:**

Krafan um ógildingu skráðrar hönnunar nr. 3 er byggð á því að hin skráða hönnun geti ekki talist sérstæð í skilningi 2. gr. laga nr. 48/1993. Andmælandi leggur fram myndir sem sýna útlit spelku sem hann hefur þróað frá 1987 til 1994. Hann bendir á að sú útgáfa spelkunnar sem síðast hafi verið sett á markað áður en hönnun nr. 3. var skráð (mynd D) sé með sama grunnformi og hin skráða hönnun, þ.e. þrjá púða hvorum megin á fæti, þverbönd á þrem stöðum að aftan og fjórum stöðum að framan, tvær spangir hvorum megin sem gangi eftir endilöngu. Hvað lag púðanna varði sé lögun efsta og neðsta púðans hið sama á hinni skráðu hönnun og púða á meðfylgjandi mynd D. Andmælandi telur augljóst að hönnun skráningar nr. 3 sé þegar á heildina sé lítið

ekki sérstæð heldur einungis sambærileg við eldri hönnun sína á spelkunni.

Sérstaklega er mótmælt tilteknum þáttum hinnar skráðu hönnunar. Bent er á að skráningin taki annars vegar til hnéspelku að því er virðist með böndum og festingum og hins vegar til hnéspelku án banda. Andmælandi telur ljóst að sá hluti skráningarinnar sem tekur til útlits á festingum og böndum uppfylli ekki skilyrði 2. gr. hönnunarlaganna um sérstæða hönnun þar sem þessa þætti sé að finna í ýmsum spelkum sem hann hafi þróað auk þess sem slíkar festingar og bönd séu víða notuð í stoðtækjum. Festingarnar séu smíðaðar eftir festingum úr plasti sem lengi hafi verið á markaði og andmælandi hafi flutt inn um margra ára skeið, notað í ýmis hjálpartæki og afhent Guðmundi vegna fyrrgreinds verkefnis. Vísað er til framlagðar myndar úr vörulista frá þýska fyrirtækinu Globus, teikningu af skráðri hönnun og sýnishorni af festingu Er það álit Halldórs að af myndum þessum sjáist að festingin frá Globus sé notuð í spelkuna í hinni skráðu hönnun.

Þegar á allt þetta sé litið telur Halldór að ekki sé unnt að benda á hvaða þættir skráningar númer 3 eigi að fela í sér sérstæða hönnun.

Ef talið verði að fyrir hendi sé hönnunarréttur til útlits þeirra spelkna sem greinir í skráningu nr. 3 telur andmælandi að hann eigi sjálfur óskráðan hönnunarrétt yfir þeim spelkum sem hann hafi sjálfur hannað, smíðað og selt. Í því sambandi er bent á að sú mynd spelkunnar sem sjáist á mynd merkt D hafi verið seld sjúklingi í janúar 1994. Reikningur til Tryggingastofnunar ríkisins vegna þeirrar sölu er nr. 003235, dags. 14. janúar 1994. Að mati Halldórs brýtur skráning númer 3 því gegn hugverkaréttindum hans, sbr. 3. tl. 25. gr. laga nr. 48/1993.

Í síðari greinargerð sinni bendir andmælandi á að sú spelka sem hann hafi lagt fram gögn um sé aðeins ein af fjölmörgum spelkum sem andmælandi hafi hannað. Þá gerir hann athugasemdir við ýmis atriði sem eigandi skráðrar hönnunar nr. 3. benti á varðandi hönnun sína og sérkenni hennar.

Andmælandi bendir á að útfærsla á spelku sé í sjálfu sér bundin við anatomísk atriði og því sé lítið svigrúm fyrir sérstæða hönnun. Andmælandi telur ljóst að öll þau atriði sem hinn skráði eigandi telji einkenna skráningu sína séu tilkomin vegna krafna um form og eiginleika sem ráðast af notkun spelkunnar.

Eigandi skráðrar hönnunar nr. 3 telur að sú spelka sem andmælandi hefur lagt fram gögn um sé í grundvallaratriðum samsett eins og algengt sé um hnéspelkur. Skráður eigandi hönnunarinnar bendir á þætti í hinni skráðu hönnun sem sýni grundvallarmun á þeirri spelku sem skráningin tekur til og þeirri spelku sem andmælandi lagði fram myndir af. Við þennan samanburð er m.a. bent á ólík form samtenginga og mismunandi lögungu spanga. Þá er bent á mismunandi festingar og þverbönd umræddra spelkna.

Að mati skráðs eiganda hönnunarinnar sýnir samanburður, á hinni skráðu hönnun og þeirri spelku sem andmælandi hefur lagt fram myndir af, að hin skráða hönnun sé sérstæð, ný og frábrugðin þekktri hönnun á sviði hnéspelkna.

## **Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu á hönnun fyrir "hnéspelku" og "hnéspelku án banda" sem báðar falla undir flokk 24.04. samkvæmt flokkunarkerfi Locarno-sáttmálans.

Andmælin eru annars vegar byggð á því að hin skráða hönnun geti ekki talist

sérstæð í skilningi 2. gr. laga nr. 48/1993 en hins vegar að skráningin brjóti gegn hugverkaréttindum andmælanda, sbr. 3. tl. 25. gr. laga nr. 48/1993.

Í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 er kveðið á um við hvað skuli miða þegar metið er hvort hönnun uppfylli það skilyrði að vera sérstæð. Í ákvæðinu er skilyrði um að hönnun hafi ekki verið gerð aðgengileg kunnáttumönnum á viðkomandi sviði fyrir upphafsdag. Þá er kveðið á um að grundvöllurinn fyrir hinu huglæga mati á því hvort hönnun sé sérstæð skuli vera hvort hún sé frá sjónarhóli neytenda verulega frábrugðin hönnun sem þeir þekkja.

Andmælandi telur að grunnform þeirrar spelku sem skráningin tekur til og þeirrar spelku sem hann hefur lagt fram myndir af sé hið sama og hönnunin uppfylli því ekki skilyrði 2. gr. laga nr. 48/1993. Andmælandi telur því að hönnunin hafi, á umsóknardegi, ekki verið ný að mati kunnáttumanna og að neytendur telji hana ekki vera verulega frábrugðna hönnun sem þeir þekkja.

Við mat á sérstæðni hönnunar er það heildarútlitið sem ræður úrslitum. Grundvallaratriðið er hvort heildarútlit hönnunar sé frábrugðið hönnun sem notendur þekkja. Uppbygging spelknanna eða það hvernig þær virka ráða því ekki úrslitum.

Þegar meta skal hvort hönnun uppfylli skilyrði um sérstæðni skal hönnun borin saman við það sem áður er þekkt. Þau gögn sem andmælandi hefur lagt fram eru meðal þeirra sem taka ber mið af við það mat.

Þegar hin skráða hönnun og þær spelkur sem andmælandi hefur lagt fram gögn um eru bornar saman þykir mega fallast á það með andmælanda að grunnform spelknanna sé mjög líkt. Hins vegar ber að hafa í huga að við hönnun á slíkum spelkum er ekki mikið svigrúm til frávika þar sem grundvallaruppbygging hnéspelkna er almennt mjög svipuð. Eins og áður segir er það heildarútlit hönnunar sem ræður úrslitum við mat á sérstæðni hennar. Spelka sú sem hin skráða hönnun tekur til er eins og fyrr segir að grunnformi svipuð öðrum hnéspelkum. Hins vegar eru atriði í útliti hennar, s.s. lögum og gerð stuðningspúða, lögum spangna ásamt áferð og efni, sem telja verður að stuðli að því að hún skilji sig frá öðrum hnéspelkum. Þegar hin skráða hönnun er virt í heild sinni er það mat Einkaleyfastofu að heildarútlitið uppfylli skilyrði 2. gr. laga nr. 48/1993 um sérstæðni.

Andmælandi telur ennfremur að tilteknir þættir hinnar skráðu hönnunar uppfylli ekki skilyrði 2. gr. hönnunarlaganna. Að mati andmælanda er sá hluti skráningarinnar sem tekur til útlits á festingum og böndum ekki sérstæður og því beri að ógilda hann.

Skráning nr. 3 tekur til tveggja hannanna. Annars vegar er um að ræða hnéspelku með tilheyrandi böndum og hins vegar er um að ræða samskráningu á hnéspelku án banda. Andmælin beinast að festingum og böndum hönnunarinnar sem er aðeins hluti af hinni skráðu hönnun. Þar sem lagaheimild skortir til að ógilda skráningu að hluta verður sú krafa, þegar af þeirri ástæðu, ekki tekin til greina.

Seinni málsástæða andmælanda er að um sé að ræða hönnun sem brjóti gegn eldri hugverkarétti andmælanda. Þegar hefur verið tekin afstaða til þess að hönnun skv. skráningu nr. 3 uppfylli ákvæði 2. gr. laga nr. 48/1993. Við mat á því hvort hönnunin uppfyllti þau skilyrði bar að taka tillit til þekkrar hönnunar, þ.á.m. hönnun andmælanda. Þar sem skráning nr. 3 er talin uppfylla skilyrði 2. gr. laga nr. 48/1993 verður ekki talið, í þessu tilviki, að um brot á hönnunarrétti sé að ræða.

Andmælandi hefur haldið því fram að eigandi hinnar skráðu hönnunar hafi tekið að

sér tiltekna vinnu fyrir andmælanda sem m.a. hafi falist í að smíða líkan það sem skráning nr. 3 taki til. Hafi eigandi hinnar skráðu hönnunar fengið upplýsingar og gögn frá andmælanda og unnið verkið eftir fyrirmælum hans. Aðilar hafi gert með sér samning þar sem m.a. komi fram að upplýsingar sem Halldór lét Guðmundi í té skyldu ekki gerðar aðgengilegar óviðkomandi aðilum og ekki notaðar á annan hátt en gert hafi verið ráð fyrir.

Samningur sá sem hér er vísað til liggur ekki frammi í máli þessu. Ekki hefur verið upplýst hvers eðlis samningssamband þeirra var og hvort fyrir hafi legið hver rétthafi væntanlegrar hönnunarverndar skyldi vera. Með hliðsjón af fyrrgreindu verður ekki talið unnt að skera úr um þetta ágreiningsefni á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Ákvörðunarorð.**

Kröfu um ógildingu skráðrar hönnunar nr. 3. er hafnað.

Reykjavík 24. júní 1999

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.