

# Ákvörðun Einkaleyfastofu um ógildingu hönnunar

Grétar Franksson

gegn

Á. Guðmundssyni ehf.  
og  
Sturlu Má Jónssyni

## Málsatvik:

Þann 17. september 1999 lagði Á. Guðmundsson ehf. inn umsókn um skráningu á hönnun fyrir „borðfót (stillanlegan á hæð)“. Sturla Már Jónsson er tilgreindur sem hönnuður samkvæmt umsókninni.

Umsóknin er númer 182 og var hönnunin skráð þann 14. október 1999, skráning númer 175.

Hönnunin var birt í ELS-tíðindum 20. október 1999.

Með bréfi, dags. 16. mars 2001, krafðist Hróbjartur Jónatansson, hrl., fyrir hönd Grétars Frankssonar, þess að skráning hönnunarinnar yrði ógilt með vísun til 26., sbr. 27. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd.

Ofangreind krafa var send skráðum eigendum hönnunarinnar og þeim veittur frestur til 29. maí 2001 til að koma fram með athugasemdir. Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf. gerði athugasemdir fyrir hönd eigenda skráningarinnar með bréfi dags. 28. maí 2001. Andmælanda var þá veittur frestur til 5. júlí 2001 til að koma að frekari athugasemdum. Sá frestur var framlengdur til 3. ágúst 2001. Athugasemdir andmælanda, dags. 16. júlí 2001, voru framsendar til skráðra eigenda hönnunarinnar og þeim veittur frestur til 8. september 2001 til að koma að frekari athugasemdum. Ekki bárust frekari athugasemdir af hálfu skráðra eigenda hönnunarinnar.

## Málsástæður og lagarök

Krafan um ógildingu skráðrar hönnunar nr. 175, Borðfótar (stillanlegum á hæð), er byggð á skráðri hönnun nr. 167, Borðfæti, og skráðri hönnun nr. 168, Lyftuborði.

Andmælandi bendir á að sótt hafi verið um skráningu á þeirri hönnun sem nú er skráð hönnun nr. 175, þremur dögum eftir að andmælandi, sem er eigandi skráninga nr. 167 og 168, lagði inn umsóknir sínar hjá Einkaleyfastofunni. Telur andmælandi að sú hönnun, skv. skráningu nr. 175, sé alfarið byggð á framangreindum skráðum hönnunum andmælanda. Í báðum tilfellum sé um að ræða borðfót með sporöskjulaga prófíl þar sem ytri prófíll gengur niður og yfir innra prófíl.

Andmælandi bendir á að hinn 1. mars 2001 hafi Hæstiréttur Íslands kveðið upp dóm í máli nr. 280/2000, þar sem andmælandi er sýknaður af kröfum Sturlu Más Jónssonar, sem er tilgreindur hönnuður skv. hönnunarskráningu nr. 175. Í forsendum Hæstaréttar sé byggt á því að þegar litið sé til upplýsinga um útfærslu Grétars Frankssonar, andmælanda í máli þessu, á gerð og formi borðfótar og lyftuborðs áður en fundum þeirrar Sturlu bar fyrst saman, sem mun hafa verið í maí 1999, og svo til takmarkaðra gagna um hönnunarverk Sturlu á tímabilinu maí 1999 og september 1999 sé það álit Hæstaréttar að Sturlu hafi ekki tekist að leiða í ljós að hann hefði öðlast rétt til hönnunarverndar sem skráning andmælanda bryti gegn. Andmælandi hafi því verið sýknaður af kröfum Sturlu og sé því réttur eigandi að umræddri hönnunarvernd, þ.e. hönnunarskráningum nr. 167, Borðfæti, og nr. 168, Lyftuborði.

Andmælandi telur að þar sem Hæstiréttur hafi nú staðfest að hann sé réttur eigandi að hönnunarskráningum nr. 167, Borðfæti, og nr. 168, Lyftuborði, sé óhjákvæmilegt að fara fram á annað en að hönnunarskráning nr. 175 verði ógilt, enda sé sú hönnun vafalaust byggð á hönnun andmælanda.

Þá bendir andmælandi á að annar eigandi hönnunarskráningar nr. 175 hugðist gera samning við andmælanda um smíði á raflyftuborðum sem andmælandi hafði smíðað og þróað og var Sturla Már Jónsson fengin til að hanna tréverk á lyftuborð þau sem átti að framleiða af hálfu hins eiganda hönnunarskráningar nr. 175. Báðir þessir aðilar, eigendur hönnunarskráningar nr. 175, Á. Guðmundsson og Sturla Már Jónsson, hafi ritað undir trúnaðar- og leyndarsamning við andmælanda þann 9. og 10. ágúst 1999 og hafi í framhaldi af því fengið teikningar á tölvutæku formi sem séu grundvöllur skráningar, nr. 175, sem krafist sé ógildingar á.

Eigendur skráðrar hönnunar nr. 175 benda á að málavöxtum og samskiptum aðila á árinu 1999 sé að nokkru lýst í dómi Hæstaréttar frá 1. mars 2001 og dómi Héraðsdóms Reykjaness í málinu, frá 19. apríl 2000. Eins og fram komi í framangreindum dómum, sé annar eigandi skráningar nr. 175, Á.Guðmundsson ehf., fyrirtæki er framleiði og selji húsgögn og hafi sérhæft sig í framleiðslu og sölu skrifstofuhúsgagna. Hinn eigandi skráningar nr. 175 og jafnframt tilgreindur hönnuður skráningarinnar, Sturla Már Jónsson, sé húsgagna- og innanhúshönnuður og hafi hann um árabil unnið mikið að hönnun fyrir Á.Guðmundsson ehf.

Þá bendir annar eigandi skráningar nr. 175 á að árið 1999 hafi hann haft í hyggju að framleiða nýja húsgagnalínu og bjóða jafnframt upp á skrifborð með rafdrifinni hæðarstillingu. Átti Sturla Már, tilgreindur hönnuður skráningar nr. 175, að hanna þessa húsgagnalínu. Fyrirtæki andmælanda, ISO-TÆKNI ehf., hafi unnið að þróun og framleiðslu lyftubúnaðar. Hafi annar eigandi skráningar nr. 175, því leitað til fyrirtækis andmælanda til samstarfs um að þróa lyftubúnað í framangreind hæðarstillanleg skrifborð. Vegna deilna aðila hafi slitnað upp úr samstarfi þeirra haustið 1999. Hafi þar m.a. verið deilt um eignarrétt að hönnun, þar sem Sturla Már taldi sig höfund og eiganda þeirrar hönnunar sem andmælandi fékk skrásetta sem hönnunarskráningar nr. 167 og 168. Hafi þeirri deilu lokið með dómi Hæstaréttar frá 1. mars 2001.

Eigendur skráningar nr. 175 telja að ekki sé á efnislegan hátt rökstutt á hvern átt hönnun þeirra brjóti í bága við hönnunarskráningar andmælanda, heldur sé þar einvörðungu vísað til dóms Hæstaréttar í málinu 280/2000.

Eigendur skráningar nr. 175, benda á að í ofangreindu Hæstaréttarmáli hafi verið deilt um eignarrétt að hönnunarskráningum, þar sem tilgreindur hönnuður hönnunarskráningar nr. 175, taldi sig raunverulegan eiganda þeirra hönnunarskráninga sem andmælandi fékk skrásettar. Gerði hann því kröfu um að þær yrðu færðar á hans nafn með vísan til 11. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd. Samkvæmt greinargerð með frumvarpi til hönnunarverndarlaga sé talið eðlilegt að sönnunarburði hvíli á þeim sem rengi eignaraðild umsækjanda. Héraðsdómur taldi Sturlu hafa rennt nægjanlegum stöðum undir þá staðhæfingu sína og taldi því sannað að hann væri raunverulegur eigandi hönnunarskráninga nr. 167 og 168. Hæstiréttur hafi hins vegar komist að gagnstæðri niðurstöðu. Taldi rétturinn að Sturlu hefði ekki tekist að leiða í ljós að hann hefði öðlast rétt til hönnunarverndar sem skráning andmælanda bryti gegn.

Í framangreindu dómsmáli hafi því einvörðungu verið deilt um eignarrétt að hönnunarskráningum nr. 167 og 168 og hafi niðurstaðan verið sú að meintur eignarréttur eiganda og tilgreindum hönnuði skráningar nr. 175 hafi ekki talist sannaður. Í málinu sé ekki að finna umfjöllun eða úrlausn um gildi hönnunarskráningar nr. 175. Hafi framangreindur dómur því ekki fordæmisgildi um ógildingarkröfu andmælanda.

Eigendur skráningar nr. 175 mótmæla því sem fram kemur í greinargerð andmælanda, að Sturlu Má hafi einungis verið ætlað að hanna tréverk á lyftuborð þau sem ráðgert hafi verið að framleiða. Það hafi verið skýrt í upphafi samstarfsins að Sturla Már hannaði útlit borðsins, þar á meðal borðfætur, en andmælandi hannaði lyftubúnaðinn. Leyndarsamningur sá sem vísað sé til beri vott um það. Í honum sé jafnframt skýrt tekið fram að hann taki aðeins til virkni lyftuborða.

Þá halda eigendur skráningar nr. 175 því fram að sú vernd sem skráning hönnunar veiti taki einvörðungu til útlits vöru. Í greinargerð með frumvarpi til laga um

hönnunarvernd sé skýrt tekið fram að tæknileg virkni vöru sé algjörlega utan sviðs hönnunarverndar. Það að hægt sé að hefta saman pappír með heftara skipti ekki máli, þó hönnun á heftaranum njóti verndar. Ofangreindur leyndarsamningur hafi einvörðungu tekið til tæknilegrar virkni borðanna, enda hafi það einvörðungu verið það verk sem andmælanda hafi verið ætlað í samstarfi aðila. Þá komi það skýrt fram í leyndarsamningnum að vara sú sem samningurinn taki til, sé lyftubúnaður með tvær eða fleiri lappir sem notaður sé til að stilla rétta vinnuhæð á borðum. Búnaðurinn keyri borðið upp eða niður. Eigendur skráningar nr. 175 segja það því alrangt sem sé haldið fram í greinargerð andmælanda, að teikningar sem andmælandi hafi afhent eftir undirritun leyndarsamningsins, séu grundvöllur hönnunarskráningar nr. 175. Sú hönnun sé alfarið hönnunarverk hönnuðarins, Sturlu Más Jónssonar. Hönnunin sé að grunninum sú sama og á teikningum þeim sem fjallað sé um í dómi Hæstaréttar og sé að finna í skjölum málsins á dómskjali 5 og 6. Teikningar þessar hafi Sturla Már lagt fram á fundi aðila þann 15. júlí 1999, áður en andmælandi lagði inn hönnunarumsóknir sínar. Hafi það verið viðurkennt í málinu af hálfu andmælanda.

Þá benda eigendur skráningar nr. 175 á að hönnunarumsókn þeirra hafi verið lögð inn þann. 17. september 1999, áður en hönnunarskráningar nr. 167 og 168 birtust í ELS tíðindum.

Varðandi aðgreiningu hönnunarskráningar nr. 175 frá skráningum nr. 167 og 168, benda eigendur skráningar nr. 175 á að skráning andmælanda, nr. 167, sýni sporöskjulaga hólka þar sem sá grennri gangi inn í þann víðari. Hólkarnir séu ekki algjörlega sporöskjulaga, heldur sé áberandi flati á báðum hliðum þeirra. Á hólkinum sé ekki fótur eða sýnt á annan hátt hvernig hann stæði á gólfi. Á hólkunum séu engar rendur eða mynstur. Skráning nr. 168 sýni burðarvirki sem standi á tveimur fótum sem myndaður sé af tveimur hólkum og gangi sá grennri inn í þann víðari ofan á fæti.

Eigendur hönnunarskráningar nr. 175 telja að hönnun þeirra sýni með sama hætti sporöskjulaga hólka sem festur sé á nokkurs konar skíði sem fót. Hólkurinn sé algjörlega sporöskjulaga. Eins og fram komi í skráningunni, sé fóturinn stillanlegur á hæð. Sé það handvirkt þar sem á hólkunum sé mjög áberandi skrúfa. Útlit borðfótarins sé sérstakt og séu t.d. sérstæðar rendur á hliðum hans.

Eigendur skráningar nr. 175 telja að af greinargerð andmælanda megi ætla að andmælandi telji hönnunarskráningar sínar vernda hvers kyns sporöskjulaga borðfætur, þar sem "ytri prófíllinn gengur niður og yfir innra prófíl". Eigendur skráningar nr. 175 telja þetta rangt og halda því fram að hönnun sporöskjulaga borðfóta teljist ekki sérstæð hönnun í skilningi laga nr. 48/1993. Slík hönnun hafi verið aðgengileg kunnáttumönnum um áratugaskeið. Það teljist heldur ekki sérstæð hönnun að stillanlegur borðfótur sé með þeim hætti að grennri hólkur gangi inn í víðari hólka. Sem dæmi um slíkt megi benda á myndir þær sem lagðar sé fram sem fylgiskjöl og sýni hannanir annarra kunnáttumanna. Það sé því mjög takmarkað sem

talist geti sérstætt í hönnunarskráningum nr. 167 og 168 og sé því verndarsvið þeirra mjög þröngt í skilningi hönnunarréttar.

Eigendur skráningar nr. 175 vísa til danskra fræðiriti máli sínu til stuðnings og halda því jafnframt fram að hönnunarskráningar nr. 167 og 168 séu ekkert annað en stílbrigði af því sem áður var þekkt. Þá segja eigendur skráningar nr. 175 að við mat á því hvort að tiltekin hönnun sé frábrugðin annarri hönnun, séu það heildaráhrif og ásýnd hennar sem skipti mestu. Það sé hinn sjónræni þáttur sem skipti mestu. Við samanburð hönnunarskráninga andmælanda og skráningar nr. 175, sé ljóst að hún skilji sig verulega frá hönnunarskráningum andmælanda. Hólkarnir í borðfæti skráningar nr. 175 séu sporöskjulaga allan hringinn. Í borðfæti andmælanda skv. skráningu nr. 167 sé mjög greinilegur flati beggja vegna á hólkunum. Leiði þessi munur til þess að heildarútlit og sjónræn áhrif borðfótanna séu mjög ólík. Í hönnunarskráningu nr. 175 standi hólkarnir á fæti sem sé með sérstaka lögum. Veiti það hönnuninni ákveðna heildarmynd. Í hönnunarskráningu nr. 167 sé einvörðungu um að ræða hólka, enga fætur. Borðfætur þeir sem hólkarnir í skráningu nr. 168 standi á, séu allt annars útlits en í skráningu nr. 175. Skráning nr. 168 sýni jafnframt ákveðin burðarvirki, sem svo sé ekki í skráningu nr. 175.

Þá telur eigandi skráningar nr. 175 að ekki beri síður að líta til hins sérstæða útlits sem skrautrendur þær sem eru á hönnun hans, veiti borðfætinum. Hafi þær mikil áhrif á heildarmyndina. Þegar framangreint sé virt, sé ljóst að hönnunarskráning nr. 175 sé að verulegu leyti frábrugðin hönnunarskráningum nr. 167 og 168. Það sé því ljóst að ekkert þeirra skilyrða til ógildingar skráningar sem fram sé sett í 25. gr. hönnunarlagu eigi við.

Eigendur skráningar nr. 175 telja enn fremur að við mat á þeim hönnunum sem um ræði beri að líta til þess að hönnunarskráningar nr. 167 og 168 teljist að mjög takmörkuðu leyti sérstæðar og sé verndarsvið þeirra því mjög takmarkað. Með hliðsjón því sé enn frekar ljóst að hönnunarskráning nr. 175 brjóti ekki á nokkurn hátt í bága við skráningar andmælanda.

Þá segja eigendur skráningar nr. 175 að það sé viðurkennt í hönnunarrétti að gerðar séu mjög vægar kröfur til þess hversu frábrugðin hönnun þurfi að vera frá annarri. Geti hönnun því nálgast mjög aðra hönnun án þess að um brot á hönnunarrétti sé að ræða. Vísa eigendur skráningar nr. 175 til dansks fræðirits og danskrar dómaframkvæmdar í því sambandi.

Með vísan til ofangreinds að þá fallast eigendur skráningar nr. 175, ekki á að skilyrði séu til ógildingar hönnunarskráningar af hálfu Einkaleyfastofunnar, sbr. 25. og 26. gr. laga um hönnunarvernd.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu á hönnun fyrir borðfót (stillanlegur á hæð) sem fellur undir flokk 6.03 samkvæmt flokkunarkerfi Locarno-sáttmálans, sbr. 16. gr. laga nr. 48/1993.

Í andmælunum fellst krafa um að skráning hönnunarinnar verði ógilt með vísun til 26. gr., sbr. 27. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd. Telur andmælandi skráningu umræddrar hönnunar brjóta í bága við rétt sinn til hönnunar. Þá vísar andmælandi í dóm Hæstaréttar nr. 280/2000 frá 1. mars 2001, Grétar Franksson gegn Sturlu Má Jónssyni, en með honum var staðfestur réttur andmælanda til hönnunarskráninga sinna, nr. 167 og nr. 168, sem andmælandi telur nú að skráning nr. 175 brjóti gegn.

Í ofangreindu dómsmáli er þess krafist af stefnda, sem er annar eigandi skráningar nr. 175, að hönnunarskráningar nr. 167 og 168 í eigu áfrýjanda, sem er andmælandi í máli þessu, verði færðar á sitt nafn sbr. 11. gr. laga nr. 48/1993. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að Sturlu hafi ekki tekist að leiða í ljós að hann hafi öðlast rétt til hönnunarverndar sem skráning andmælanda brjóti gegn. Var andmælandi því sýknaður af kröfum Sturlu í málinu. Dómur Hæstaréttar fjallar ekki um það hvort hönnunarskráningar nr. 167 og 168 teljist eins eða svipaðar og hönnunarskráning nr. 175, eða hvort að hönnunarskráning nr. 175 teljist sérstæð í skilningi hönnunarlaga.

Ekki verður því talið að dómurinn hafi áhrif á mat skráningaryfirvalda um það hvort að skráning nr. 175 uppfylli skilyrði hönnunarverndarlaga um sérstæði eða brjóti gegn rétti andmælanda til hönnunarskráninga nr. 167 og 168.

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. Um er að ræða tvö skilyrði samkvæmt ákvæðinu. Annars vegar er það gert að skilyrði að hönnun hafi ekki verið gerð aðgengileg kunnáttumönnum á viðkomandi sviði fyrir umsóknardag til þess að geta talist sérstæð. Hins vegar 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. Hönnunin þarf því að vera ný og frábrugðin því sem áður er þekkt til að teljast sérstæð. Í umfjöllun um ákvæði 2. mgr. 2. gr. í greinargerð með lögnum kemur fram að með því að höfða til þekkingar fagmanna og hins almenna notanda sé aðeins um að ræða almenna viðmiðun sem skráningaryfirvöld skulu hafa í huga. Ekki er átt við að leita skuli hverju sinni álits fólks úr röðum þessa hópa við mat á því hvort hönnun teljist sérstæð.

Hönnunarskráning sú sem óskað er ógildingar á, nr. 175, er borðfótur (stillanlegur á hæð). Borðfóturinn er sporöskjulaga og virðist myndaður af tveimur hólkum þar sem sá grennri gengur inn í þann víðari. Á annarri hlið borðfótarins eru fjórar rendur

sem standa þétt saman, þar á eftir kemur bil og svo aftur fjórar þéttliggjandi rendur. Í umræddu bili er svo hringlaga hnappur. Borðfóturinn stendur hornrétt öðrum megin við miðju á einhvers konar skíði. Skíðið er lítið breiðara en borðfóturinn og u.þ.b. jafn langt og lengd borðfótarins. Skíðið er fremur þunnt og eru brúnir þess aflíðandi.

Við mat á sérstæði hönnunar er það heildarútlitið sem ræður úrslitum. Hönnun þarf að vera sérstæð þegar á heildina er lítið. Það er því heildarútlit hönnunar sem þarf að vera frábrugðið þeirri hönnun sem notendur þekkja.

Þegar meta skal sérstæði skal hönnun, eins og fyrr segir, borin saman við það sem áður er þekkt. Eigendur skráningar nr. 175 hafa lagt fram ýmis gögn er sýna hönnun ýmissa borða og borðfóta. Þau gögn eru meðal þeirra gagna sem taka ber mið af við fyrrgreint mat.

Af þeim gögnum verður ráðið að bæði hið sporöskjulaga grunnform borðfótar og það að annar hluti borðfótar sé grennri en hinn og gangi þannig inn í hann, sé þegar þekkt. Þá er það einnig þekkt að slíkur sporöskjulaga borðfótur standi hornrétt á skíði sams konar því sem borðfóturinn í skráningu nr. 175 stendur á.

Þegar lítið er til heildarmyndar ofangreindrar skráningar með tilliti til fyrirliggjandi gagna er ekki unnt að telja að um nýja hönnun sé að ræða í skilningi 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 um hönnun. Í því sambandi verður ekki talið að rendur eða skrúfa á borðfætinum hafi þau áhrif að hönnunin teljist nægilega frábrugðin því sem áður er þekkt frá sjónarhóli notenda og skapi með því sérstæði sem áskilin er sem skilyrði hönnunarverndar samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd, sbr. 2. mgr. sömu greinar.

Að þessu virtu verður ekki talið að hönnun samkvæmt hönnunarskráningu nr. 175 uppfylli skilyrði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 um hönnun. Ber því þegar af þeirri ástæðu að ógilda skráninguna.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráð hönnun nr. 175 skal ógilt.

Reykjavík 19. desember 2002

---

Borghildur Erlingsdóttir, lögfr.