

Ákvörðun Einkaleyfastofu

um niðurfellingu hönnunar

nr. 1/2005

Ragnheiður Hauksdóttir

gegn

Búrek ehf. og Einari Harðarsyni

Málsatvik

Hinn 29. október 2004 lagði Búrek ehf. inn umsókn um skráningu á hönnun fyrir STUBBAHÓLK – hólkur sem tekur við / geymir sígarettustubba. Einar Harðarson er tilgreindur sem hönnuður samkvæmt umsókninni. Umsóknin fékk númerið 28 og var hönnunin skráð nr. 42/2004 og birt í ELS-tíðindum 15. nóvember 2004. Hönnunarskráning nr. 42/2004:

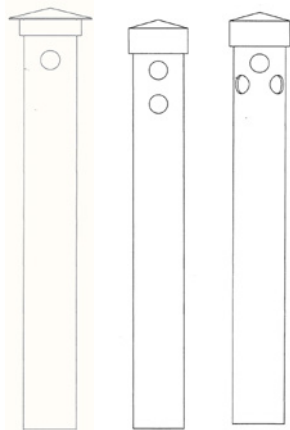
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál
Stofnun um vörngættun og vörngættunarmál

Með bréfi, dags. 17. nóvember 2004, krafðist Hróbjartur Jónatansson, hrl., fyrir hönd Ragnheiðar Hauksdóttur (hér eftir nefnd andmælandi), þess að skráning hönnunarinnar verði felld úr gildi með vísan til 1., 3., 7. og 9. gr. hönnunarlaga nr. 46/2001, vegna eftirtalinna hönnunarskráninga andmælanda:

Hönnunarskráning nr. 103/1997, hylki fyrir sígarettustubba:



hönnunarskráning nr. 36/2004:



Ofangreind krafa var send skráðum eiganda hönnunarinnar og frestur veittur til 25. janúar 2005 til að koma fram með athugasemdir. A&P Árnason sem kemur fram fyrir hönd eiganda andmæltu skráningarinnar óskaði eftir framlengdum fresti til að skila inn athugasemdum og var frestur veittur til 10. febrúar 2005. Ekki bárust þó athugasemdir af hálfu eiganda hinnar andmæltu hönnunarskráningar og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

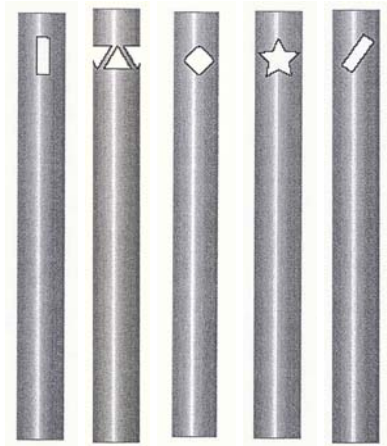
Krafan um ógildingu hönnunarskráningar nr. 42/2004, STUBBAHÓLKUR - hólkur sem tekur við / geymir sígarettustubba, er byggð á hönnunarskráningu nr. 103/1997, hólkur fyrir sígarettustubba, og nr. 36/2004, sem er einning hólkur fyrir sígarettustubba.

Andmælandi telur umrædda hönnun, nr. 42/2004, alfarið byggja á ofangreindum hönnunum hans. Hún uppfylli því ekki sem slík skilyrði 3. gr. hönnunarlaganna um nýnæmi og brjóti gegn skrásettum rétti andmælanda, sbr. 5. tl. 7. gr. hönnunarlaganna. Hann bendir á að samkvæmt, 1. mgr. 9. gr. hönnunarlaganna, megi ekki aðrir en hönnuðir heimildarlaust hagnýta hönnun, sbr. þó undantekningar í 10.-12. gr. hönnunarlaganna. Ekki megi, t.d. heimildarlaust framleiða, bjóða til sölu, markaðssetja, flytja inn eða út eða nota vöru sem einkennist af hönnuninni, né heldur safna birgðum í áðurgreindu skyni. Þá taki hönnunarréttur til sérhverrar hönnunar sem gefur upplýstum notanda ekki aðra heildarmynd, skv. 2. mgr. 9. gr. hönnunarlaganna. Andmælandi telur að sú staðreynd að lögum gatanna fyrir sígarettustubbana, í hinni andmæltu hönnunarskráningu (nr. 42/2004), sé með ýmis konar skrautlegri úfærslu, breyti engu um gildi hönnunarinnar sem slíkrar, enda sé hönnun hólksins nákvæmlega sú sama og skrásett hönnun andmælanda.

Að lokum er þess krafist að Einkaleyfastofan staðfesti þann einkarétt sem andmælandi hefur öðlast til hagnýtingar á umræddri uppfinningu í atvinnuskyni, sbr. 1. gr. hönnunarlaganna, á grundvelli hönnunarskráninga, nr. 103/1997 og 36/2004 og krefst þess að Einkaleyfastofan staðfesti þann rétt með því að skráning nr. 42/2004 verði felld niður.

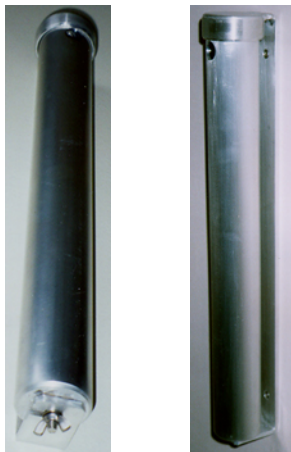
Niðurstaða

Krafist er niðurfellingar á skráningu hönnunar nr. 42/2004, STUBBAHÓLKUR hólkur sem tekur við/geymir sígarettustubba:

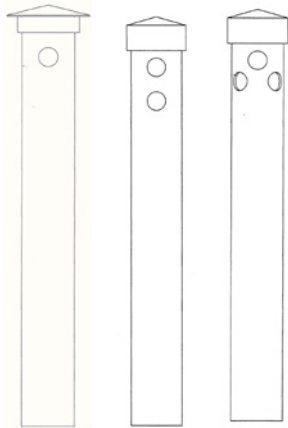


Hönnunin fellur undir flokk 27.03 samkvæmt flokkunarkerfi Locarno-sáttmálans, sbr. 15. gr. laga nr. 46/2001.

Í kröfu andmælanda felst að skráning hönnunarinnar verði felld niður með vísan til 1., 3., 7. og 9. gr. hönnunarlaga nr. 46/2001. Telur andmælandi skráningu umræddrar hönnunar brjóta í bága við áður nefndar hannanir hans: nr. 103/1997.



og nr. 36/2004:



Hann krefst þess að hönnunarskráning nr. 42/2004 verði felld úr gildi með vísan til þess að hún sé alfarið byggð á skráðum hönnunum andmælanda nr. 103/1997 og nr. 36/2004.

Í 3. gr. hönnunarlaga segir að hönnunarréttur geti aðeins tekið til **nýrrar** og **sérstæðrar** hönnunar. Hönnun telst **ný** ef hún hefur ekki verið gerð aðgengileg almenningi fyrir umsóknardag, eða forgangsréttardag ef forgangsréttardags er krafist. Hönnun telst **eins** og önnur hönnun ef einstakir þættir hönnunar eru aðeins ólíkir í óverulegum atriðum. Hönnun telst **sérstæð** ef heildarmynd sú sem hún veitir upplýstum notanda er frábrugðin heildarmynd hans af annarri hönnun sem hefur verið gerð aðgengileg almenningi fyrir umsóknardag, eða forgangsréttardag ef forgangsréttar er krafist. Í niðurlagi 3. mgr. 3. gr. hönnunarlaga kemur fram að við mat á því hvort hönnun teljist sérstæð skuli tak mið af því svigrúmi sem hönnuður hefur haft við gerð hönnunarinnar. Með þessu er átt við það að eftir því sem möguleikar til nýrrar hönnunar eru minni, því minni kröfur eru gerðar um sérstæði.

Þá byggir andmælandi einnig á 9. gr. hönnunarlaga, þar sem fram kemur í 1. mgr. að í hönnunarréttti felist að aðrir en hönnuður megi ekki heimildarlaust hagnýta hönnun, sbr. þó undantekningar í 10-12. gr.. Ekki megi t.d. heimildarlaust framleiða, bjóða til sölu, markaðssetja -, flytja inn eða út eða nota vöru sem einkennist af hönnuninni, svo sem safna birgðum í áður nefndu skyni. Í 2. mgr. 9. gr. kemur svo fram að hönnunarréttur skv. 1. mgr. taki til séhverrar hönnunar sem gefur upplýstum notanda ekki aðra heildarmynd.

Við mat á því hvort hönnun uppfyllir skilyrði hönnunarlaga um sérstæði og nýnæmi er fyrst og fremst litið til þess hvort heildarmynd sú sem hún veitir upplýstum notanda er frábrugðin heildarmynd hans af annarri hönnun sem hefur verið gerð aðgengileg almenningi fyrir umsóknardag, eða forgangsréttardag ef forgangsréttar er krafist.

Hin andmæltu hönnunarskráning nr. 42/2004, er sívalur hólkur til að hengja á vegg utandyra og er svo kallaður útiöskubakki. Efst á hólkinum eru útskorin mynstur (göt til að stinga sígarettustubbum inn um), sem ýmist eru þríhyrningar, tíglar, stjörnur, eða ferhyrningar, eins og sjá má á myndunum hér að framan. Hönnunarskráning andmælanda, nr. 103/1997, er sívalur hólkur til að festa á vegg utandyra og er til sams konar nota (útiöskubakki). Ofarlega á hólkinum er eitt hringlaga gat. Hönnunarskráning andmælanda nr. 36/2004 er einnig sívalur hólkur til að hengja á vegg utandyra með ýmist 1, 2 eða 3 hringlaga götum efst á hólknum (sbr. myndir að framan).

Bæði í hinni andmæltu hönnunarskráningu og í hönnunarskráningum andmælanda er um að ræða sívalninga eða hólka með útskornum formum efst á hólkunum til að setja sígarettustubba inn um. Það sem aðskilur ofangreindar hönnunarskráningar er lögum útskurðarins / gatanna á hólkunum. Þá verður að telja svigrúm til hönnunar útiöskubakka sé talsvert mikið, bæði hvað varðar útlit og gerð.

Að mati Einkaleyfastofunnar uppfyllir því, hönnunarskráning nr. 42/2004, ekki skilyrðið um að hönnunin sé ný og sérstæð í skilningi 3. gr. hönnunarlaga, þar sem heildarmynd ofangreindra hannana er mjög lík. Í raun er það mat Einkaleyfastofunnar að hin andmæltu hönnunarskráning nr. 42/2004 sé eins og hönnunarskráningar andmælanda, í skilningi 3. gr. laganna, þar sem aðeins er um það að ræða að einstakir þættir hinnar andmæltu hönnunar séu ólíkir í óverulegum atriðum, og brjóti því gegn hönnunum andmælanda, sbr. 5. tl. 7. gr. laganna.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að hönnunarskráning nr. 42/2004 sé óskráningarhæf, sbr. 1., 3. og 7. gr. laga nr. 46/2001 um hönnun.

Ákvörðunarorð

Skráð hönnun nr. 42/2004, STUBBAHÓLKUR – hólkur sem tekur við/geymir sígarettustubba, skal felld ur gildi, skv. 1. tl. 1. mgr. 27. gr. hönnunarlaga nr. 46/2001.

Reykjavík 15. desember 2005,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.