

Ár 2004, mánudaginn 23. febrúar, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þinghóltsstræti 33, Reykjavík

Fyrir var tekið:

Mál nr. 2/2003.

Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf.

fh. Sturlu Más Jónssonar og

Á. Guðmundssonar ehf.

gegn

Grétari Franksyni

vegna

ákvörðunar Einkaleyfastofunnar, dags. 19.

desember 2002, um að ógilda

hönnunarskráningu nr. 175.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Krafa áfrýjanda í máli þessu er sú að ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 19. desember 2002 um ógildingu hönnunarskráningar nr. 175 frá 1999 verði hrundið og skráningin verði viðurkennd gild og látin standa óbreytt. Meginrök áfrýjanda fyrir ofangreindri kröfu eru að ákvörðun Einkaleyfastofunnar hafi byggt á málsástæðu sem ekki hefði komið fram áður, þ.e. að ekki væri um að ræða nýja hönnun í skilningi 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd, og áfrýjandi hefði því ekki haft tækifæri til að tjá sig um þá málsástæðu. Áfrýjandi heldur því jafnframt fram að hönnun hans sé sérstæð og uppfylli kröfur laganna um frumleika.

Krafa um ógildingu hönnunarskráningar nr. 175 barst frá varnaraðila með bréfi, dags. 16. mars 2001, en ný lög um hönnun nr. 46/2001 tóku gildi 1. október 2001. Við meðferð þessa máls verður því að fara að ákvæðum þágildandi laga um hönnunarvernd nr. 48/1993.

Lög nr. 48/1993 um hönnunarvernd byggðu, eins og núgildandi lög um hönnun, á þeirri meginreglu að umsóknir um hönnun skyldu einungis athugaðar með tilliti til formskilyrða áður en þær væru skráðar. Jafnframt mátti Einkaleyfastofan ógilda skráningu að nokkru eða

öllu leyti samkvæmt kröfu ef skráningin var m.a. talin brjóta í bága við eldri hugverkaréttindi eða uppfyllti ekki skilyrði 2. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 48/1993. Slíkar kröfur skyldu vera rökstuddar, sbr. 2. mgr. 26. gr. laganna. Kæmi slík rökstudd krafa fram átti að tilkynna rétthafa hinnar skráðu hönnunar um það og gefa honum tækifæri til að tjá sig um kröfuna, sbr. 3. mgr. 26. gr. laganna. Einungis þeim sem lögvarðra hagsmuna höfðu að gæta var heimilt að koma fram með ógildingarkröfu skv. 26. gr. Engin ákvæði voru eða eru í núgildandi lögum um hönnun sem heimila Einkaleyfastofunni að ógilda hönnunarskráningu *ex officio*. Af þeim sökum verður að telja að við meðferð mála og við ákvarðanatöku verði að miða við framkomna ógildingarkröfu, rökstuðning hennar og önnur gögn og málsástæður sem aðilar koma fram með. Jafnframt verður að telja, með hliðsjón af ákvæðum stjórnarsýslulaga um upplýsinga- og andmælarétt, að niðurstaða málsins megi eingöngu byggjast á málsástæðum og sönnunargögnum sem aðilar málsins hafa haft tækifæri til að tjá sig um.

Í máli því sem hér um ræðir var þess krafist að hönnunarskráning áfrýjanda nr. 175 yrði ógilt með vísan til þess að hún byggði alfarið á hönnunarskráningum varnaraðila nr. 167 og 168. Ógildingarkrafa varnaraðila byggði því á ákvæði 3. tl. 25. gr. laga nr. 48/1993. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar um ógildingu skráningar áfrýjanda nr. 175 byggðist hins vegar á því mati Einkaleyfastofunnar að hönnunin uppfylli ekki skilyrði 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 um að vera sérstæð, sbr. 1. tl. 25. gr. laganna. Þeirri málsástæðu hafði ekki verið haldið fram í málinu og aðilar því ekki haft tækifæri til að tjá sig um hana. Þegar af þeirri ástæðu verður að telja að hrinda beri niðurstöðu Einkaleyfastofunnar og vísa máli þessu til nýrrar meðferðar hjá Einkaleyfastofunni.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar um ógildingu hönnunar nr. 175, dags. 19. desember 2002, er hrundið og málinu vísað til nýrrar meðferðar hjá Einkaleyfastofunni.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Einar Farestveit lögfræðingur og Hafdis Ólafsdóttir lögfræðingur.

Málavextir:

Þann 17. september 1999 lögðu áfrýjendur, Sturla Már Jónsson og Á. Guðmundsson ehf., inn umsókn um skráningu hönnunar hjá Einkaleyfastofunni fyrir borðfót með stillanlegri hæð. Umsóknin var skráð 14. október sama ár og fékk skráningarnúmerið 175.

Nokkru áður hafði varnaraðili, Grétar Franksson, lagt inn tvær umsóknir um hönnunarskráningar, aðra þann 5. ágúst 1999 fyrir borðfót, sbr. skráning nr. 167, dags. 14. september sá. og hina þann 6. ágúst 1999 fyrir lyftuborð, sbr. skráning nr. 169, einnig dagsett 14. september.

Þann 27. október 1999 höfðaði áfrýjandi, Sturla Már Jónsson, persónulega en fyrir atbeina áfrýjanda, Á Guðmundssonar ehf., dómsmál gegn varnaraðila, Grétari Frankssyni, fyrir héraðsdómi Reykjaness þar sem hann krafðist þess á grundvelli 25. gr., sbr. og 9. og 11. gr. laga nr. 48/1993 að framangreindar skráningar varnaraðila yrðu með dómi færðar á sitt nafn. Áfrýjandi vann málið fyrir héraðsdómi, sbr. dóm héraðsdóms Reykjaness dags. 19. apríl 2000. Í kjölfarið krafðist umboðsmaður áfrýjanda þess í bréfi til Einkaleyfastofunnar, dags. 11. maí 2000, með vísan til 3. mgr. 11. gr. laga nr. 48/1993 að dómsniðurstaðan yrði færð í hönnunarskrá og ofangreindar skráningar varnaraðila færðar á nafn áfrýjanda. Það virðist ekki hafa verið gert samkvæmt gögnum málsins enda áfrýjaði varnaraðili málinu til Hæstaréttar þann 18. júlí 2000. Hæstiréttur Íslands kvað upp dóm þann 1. mars 2001 í máli nr. 280/2000, þar sem varnaraðili var sýknaður af kröfum áfrýjanda. Í forsendum Hæstaréttar var byggt á því að þegar litið væri til upplýsinga um útfærslu varnaraðila á gerð og formi fótans og lyftuborðsins áður en fundum varnaraðila og áfrýjanda, Sturlu Má Jónssonar, bar saman, svo og til takmarkaðra gagna um hönnunarverk Sturlu á því tímabili sem máli skipti þá yrði að telja að Sturlu hefði ekki tekist að leiða í ljós að hann hefði öðlast rétt til þeirrar hönnunar sem skráning varnaraðila bryti gegn.

Krafa um ógildingu skráningar nr. 175, dags. 16. mars 2001, barst til Einkaleyfastofunnar frá varnaraðila, með vísan til 26. gr., sbr. 27. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd. Rökstuðningur ógildingarkröfunnar var að hönnun áfrýjanda samkvæmt skráningu nr. 175 byggði alfarið á þeim hönnunum sem varnaraðili ætti skráðar, sbr. hönnunarskráningar nr. 167 og 168. Umboðsmaður varnaraðila kvaðst í greinargerð sinni til Einkaleyfastofunnar ekki hafa komið fyrir fram með kröfu um ógildingu þar sem beðið var niðurstöðu Hæstaréttar. Umboðsmaður varnaraðila hélt því fram hjá Einkaleyfastofu að “Með því að Hæstiréttur hefur

nú staðfest að umb.m. sé réttthafi hönnunarverndar fyrir framangreindan borðfót og lyftuborð er óhjákvæmilegt annað en að beiðast þess að áðurgreind skráning Á. Guðmundssonar ehf. og Sturlu Más Jónssonar verði ógilt enda vafalaust að sú hönnun byggir algjörlega á þeirri hönnun sem umbj.m. fékk skráða á sínum tíma.” Í greinargerð sinni hélt umboðsmaður varnaraðila því jafnframt fram að áfrýjendur hefðu ritað undir trúnaðar- og leyndarsamning við varnaraðila þann 9. og 10. ágúst 1999 og fengið í framhaldi af því afhentar teikningar á tölvutæku formi sem væru grundvöllur skráningar þeirrar sem krafist væri ógildingar á.

Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda barst Einkaleyfastofunni með bréfi, dags. 28. maí 2001. Þar vísaði hann til framangreinds dóms Hæstaréttar varðandi málavexti og lýsingu á samskiptum aðila. Þar kom fram að varnaraðili, Grétar Franksson (G), rak fyrirtækið I sem hefur unnið að þróun og framleiðslu rafmagnslyftibúnaðar. Í ársbyrjun 1999 seldi G Iðntæknistofnun 11 lyftuborð. Borðin stóðu á einum ferstrendum fæti sem boltaður var við gólf en hæð borðplötunnar var stillanleg með rafmagni. Fyrirtæki áfrýjanda, Á. Guðmundsson ehf. (Á), sérhæfði sig í framleiðslu og sölu skrifstofuhúsgagna. Starfsmenn Á sneru sér til G eftir að hafa séð lyftuborðin hjá Iðntæknistofnun og vildu koma á samvinnu um framleiðslu skrifborða með hæðarstillanlegri borðplötu. Aðilar héldu ýmsa fundi á tímabilinu febrúar til ágúst 1999. Hugmyndum um samstarf lauk vegna ágreinings G og áfrýjanda, Sturlu M. Jónssonar (S), sem er innanhúsarkitekt sem hefur unnið mikið fyrir Á, um hver ætti hönnunarréttinn að borðfötum slíkra borða. Umboðsmaður áfrýjanda sagði í greinargerð sinni að deilu aðila um eignarrétt að hönnunarskráningum nr. 167 og 168 hefði lokið með Hæstaréttardómnum þann 1. mars 2001. Umboðsmaðurinn sagði að krafa varnaraðila um ógildingu á hönnunarskráningu áfrýjanda væri ekki rökstudd heldur einvörðungu vísað til niðurstöðu Hæstaréttar um eignarrétt að hönnunarskráningum nr. 167 og 168. Hann hélt því fram að umræddur dómur Hæstaréttar hefði ekkert fordæmisgildi um ógildingarkröfu varnaraðila þar sem hann fjallaði að engu leyti um gildi hönnunarskráningar áfrýjanda nr. 175. Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti þeirri staðhæfingu varnaraðila að áfrýjanda S hafi einvörðungu verið ætlað að hanna tréverk á lyftuborð þau sem ráðgert var að framleiða. Þvert á móti hefði verið skýrt í upphafi samstarfs að S hannaði útlit borðsins, þ.á m. borðfætur, en áfrýjandi lyftubúnaðinn. Hann hélt því fram að leyndarsamningur aðila hefði einvörðungu tekið til tæknilegrar virkni borðanna. Hönnunarvernd tæki ekki til tæknilegrar virkni samkvæmt umfjöllun í greinargerð með lögum um hönnunarvernd. Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti því alfarið að teikningar sem varnaraðili afhenti eftir undirritun leyndarsamningsins væru grundvöllur hönnunarskráningar nr. 175. Sú hönnun væri alfarið verk áfrýjanda S og

teikningar hefðu verið lagðar fram á fundi aðila 15. júlí 1999 áður en varnaraðili lagði inn umsókn sína. Sömuleiðis benti umboðsmaður áfrýjanda á að hönnunarumsókn þeirra hefði verið lögð inn 17. september 1999 áður en hönnunarskráningar nr. 167 og 168 hefðu verið birtar í ELS-tíðindum. Umboðsmaður áfrýjanda hélt fram að af greinargerð varnaraðila til Einkaleyfastofunnar mætti ráða að varnaraðili teldi að hönnunarskráning sín verndaði hvers konar sporöskjulaga borðfætur, þar sem “ytri prófill gengur niður og yfir innra prófil”. Svo væri að sjálfsögðu ekki því hönnun slíkra sporöskjulaga borðfóta hefði verið þekkt um langt skeið. Máli sínu til stuðnings lagði umboðsmaður áfrýjanda fram myndir af hönnunum kunnáttumanna. Hann taldi því ljóst að það væri mjög takmarkað sem gæti talist sérstætt í hönnunarskráningum nr. 167 og 168 og verndarsvið þeirra því mjög þröngt í skilningi hönnunarréttar. Um aðgreiningu hönnunarskráninga nr. 175 frá hönnunarskráningum nr. 167 og 168 sagði umboðsmaður áfrýjanda:

“Við mat á því hvort tiltekin hönnun er frábrugðin annarri eru það heildaráhrif og ásýnd hennar sem að mestu skiptir. Það er hinn sjónræni þáttur er mestu skiptir. Við samanburð hönnunarskráninga nr. 167 og 168 við hönnunarskráningu umbjóðanda okkar, er ljóst að hún skilur sig verulega frá hönnunarskráningum andmælanda (*varnaraðila – innskot nefndar*) Hólkarnir í borðfæti umbjóðenda minna eru sporöskjulaga allan hringinn. Í borðfæti andmælanda skv. skráningu 167 er mjög greinilegur flati beggja vegna á hólkunum. Leiðir þessi munur til þess að heildarútlit og sjónræn áhrif borðfótanna er mjög ólík. Í hönnunarskráningu nr. 175 standa hólkarnir á fæti, sem er með sérstaka lögun. Veitir það hönnuninni ákveðna heildarmynd. Í hönnunarskráningu nr. 167 er einvörðungu um hólka að ræða, en enga fætur. Borðfætur þeir, sem hólkarnir í skráningu nr. 168 standa á, eru allt annars útlits en í skráningu nr. 175. Skráning nr. 168 sýnir jafnframt ákveðin burðarvirki, en svo er ekki í skráningu nr. 175.

Þá ber ekki síður að líta til hins sérstæða útlits, sem skrautrendur þær sem eru á hönnun umbjóðenda okkar, veita borðfætinum. Hafa þær mikil áhrif á heildarmynd hönnunarinnar. Þegar framangreint er virt er ljóst að hönnunarskráning nr. 175 er að verulegu leyti frábrugðin hönnunarskráningum nr. 167 og 168.”

Umboðsmaður áfrýjanda taldi því ljóst að ekkert þeirra skilyrða sem fram væru sett í 25. gr. laga nr. 48/1993 um hönnunarvernd ætti við. Hann hélt því einnig fram að líta bæri til þess að

hönnunarskráningar nr. 167 og 168 teldust að mjög takmörkuðu leyti sérstæðar og verndarsvið þeirra því takmarkað. Með hliðsjón af því væri ljóst að hönnunarskráning nr. 175 bryti ekki á nokkurn hátt í bága við skráningar varnaraðila. Líta þyrfti til þess að í hönnunarrétti væru mjög vægar kröfur til þess hversu frábrugðin hönnun þyrfti að vera hver frá annarri. Máli sínu til stuðnings vitnaði umboðsmaður áfrýjanda til danskra fræðimanna og danskrar dómaframkvæmdar.

Umboðsmaður varnaraðila sendi frekari athugasemdir í bréfi, dags. 16. júlí 2001. Þar voru fyrri rök ítrekuð og sagt að ekkert í greinargerð umboðsmaður áfrýjanda gæfi tilefni til sérstakra athugasemda af hálfu varnaraðila. Áfrýjanda var gefinn kostur á að koma með frekari athugasemdir en engar bárust innan þess frests sem gefinn var.

Þann 19. desember 2002 tók Einkaleyfastofan ákvörðun í málinu. Ítrekað var í niðurstöðukafla ákvörðunarinnar að varnaraðili teldi skráningu hönnunar áfrýjanda brjóta í bága við rétt sinn til hönnunar og því farið fram á ógildingu með vísan til 26. gr., sbr. 27. gr. laga nr. 48/1993. Þá kom fram að að mati Einkaleyfastofunnar hefði dómur Hæstaréttar frá 1. mars 2001 ekki áhrif á mat skráningaryfirvalda á því hvort skráning nr. 175 uppfyllti skilyrði hönnunarverndarlaga um að teljast sérstæð hönnun eða bryti gegn rétti varnaraðila til hönnunarskráninga nr. 167 og 168. Síðan var rakið við hvað skyldi miða þegar metið er hvort hönnun uppfyllti þau skilyrði að vera sérstæð skv. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 48/1993 og hönnunarskráningu nr. 175 lýst. Niðurstaða Einkaleyfastofunnar var að hönnunarskráning nr. 175 uppfyllti ekki kröfur 2. gr. laga nr. 48/1993 um sérstæða hönnun og nýnæmi og því bæri þegar af þeirri ástæðu að ógilda skráninguna. Við það mat var m.a. stuðst við gögn sem áfrýjandi og eigandi hönnunarskráningar nr. 175 lagði fram með greinargerð sinni, sbr. það sem að framan greinir um greinargerð áfrýjanda.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun Einkaleyfastofunnar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 18. febrúar 2003. Greinargerð umboðsmanns áfrýjanda barst nefndinni með bréfi, dags. 2. maí 2003. Þar segir að ákvörðun Einkaleyfastofunnar um ógildingu hönnunarskráningar nr. 175, með vísan til þess að hún uppfylli ekki skilyrði um nýnæmi og að vera sérstæð skv. 2. gr. laga nr. 48/1993, byggir á nýjum málsástæðum sem ekki hafi verið reifaðar fyrr. Því hefði verið eðlilegt að gefa áfrýjendum tækifæri á að tjá sig um þær. Því er haldið fram að hönnunin sé sérstæð og frumleiki hönnunarinnar sé nægilegur. Einnig er á því byggt að hönnunin aðgreini sig nægilega frá fyrri umsóknum og birtum hönnunum til að uppfylla skilyrði hönnunarlaga

um skráningu. Hönnuninni er síðan ítarlega lýst. Að lokum er það ítrekað að gerðar séu mjög vægar kröfur í hönnunarrétti til þess hversu frábrugðin hönnun þurfi að vera annarri hönnun og vísað til dansks fræðimanns í því sambandi. Því sé þess krafist að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði hrundið og skráning nr. 175 látin standa óbreytt.

Greinargerð umboðsmanns varnaraðila barst með bréfi, dags. 10. nóvember 2003. Þar er ítrekað að í 9. gr. laga nr. 48/1993 sé kveðið á um að réttur til hönnunar tilheyri hönnuði eða þeim sem öðlast hefur rétt hans. Sagt er að samkvæmt dómi Hæstaréttar í máli nr. 280/2000 hafi verið staðfest að hönnunarskráningar varnaraðila nr. 167 og 168 ættu að standa óhaggaðar. Vitnað er til ákvæðis 2. gr. laga nr. 48/1993 um skilyrði þess að hönnun sé sérstæð og nýnæmis hönnunarskráninga. Því er síðan haldið fram að hönnunarskráningar varnaraðila hafi uppfyllt skilyrði þágildandi laga um hönnunarvernd við innlögð þeirra og skráningu þann 14. september 1999. Umsókn um skráningu hönnunar áfrýjanda hafi hins vegar ekki borist fyrr en 17. september 1999. Bersýnilegt sé að hönnunarskráning nr. 175 byggji alfarið á hönnun varnaraðila. Þegar af þeirri ástæðu uppfylli hönnunarskráning nr. 175 ekki skilyrði um sérstæða hönnun. Í ljósi framangreinds er þess því krafist af hálfu umboðsmanns varnaraðila að ákvörðun Einkaleyfastofunnar verði staðfest.

Málið var tekið til meðferðar hjá áfrýjunarnefndinni í framhaldi af því að greinargerð barst frá varnaraðila og tekið til úrskurðar þann 23. febrúar 2004.

Rán Tryggvadóttir

Einar Farestveit

Hafðís Ólafsdóttir

Rétt endurrit staðfestir: