

Oslo, 2010.04.15

Innehaver: Superbasket AS

Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven § 25. Klagesak nr. 80767 (2007 0349)

AVGJØRELSE¹

Foreliggende sak gjelder administrativ overprøving av designregistrering nr. 80767 i henhold til designloven § 25.

Superbasket AS, Sauda, med Roald Øverland, Sauda, som designer (heretter kalt registreringshaver) har den 6. juni 2007 søkt fire ulike design registrert som forbilde for utseende av:

- 1: "Handlekurv", klasse 9-04,
- 2: "Del av handlekurv", klasse 9-04,
- 3: "Håndtak til handlekurv" klasse 9-99
- 4: "Håndtak til handlekurv" klasse 9-99.

Søknaden ble registrert den 19. november 2007.

Den 16. februar 2009 innkam krav om administrativ overprøving av designregistrering nr. 80767 fra Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo, på vegne av I.T.N SAFE-TEC AS, Moss (heretter kalt innsiger).

Kravet er begrunnet med at designene som omfattes av registrering nr. 80767 ikke oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter jf. designloven § 3. Innsiger hevder på dette grunnlag at samtlige av de fire designene i registreringen er ugyldige, og at samtlige fire design i designregistreringen på denne bakgrunn skal oppheves, jf. designloven § 25.

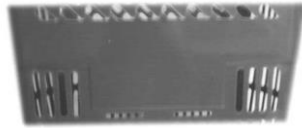
Da vilkårene i designloven § 26 og § 27 anses som oppfylt kan kravet om administrativ overprøving tas opp til behandling.

¹ Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Patentstyrets annen avdeling. Klagen må innleveres skriftlig til Patentstyret og klageavgiften er på 2600 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere Designloven § 36 og § 37.

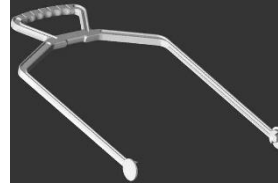
Designene som omfattes av reg.nr. 80767 er gjengitt nedenfor:



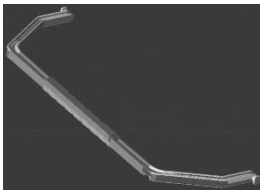
Design nr. 1



Design nr. 2



Design nr. 3



Design nr. 4

Det foreligger ytterligere billedmateriale av de registrerte designene i Patentstyrets database.

Med hensyn til partenes anførsler vises det til sakens dokumenter.

Patentstyret skal bemerke:

Patentstyret kan oppheve en designregistrering etter designloven § 25 første ledd dersom en identisk design har vært allment tilgjengelig før søknadsdagen eller prioritetsdagen jf. designloven § 3 annet ledd, eller dersom en designs helhetsinntrykk ikke skiller seg klart fra en tidligere kjent design som er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen eller prioritetsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd.

Når det gjelder registreringen som her skal overprøves foreligger det ikke prioritet, slik at det er søknadsdagen, den 6. juni 2007, som heretter betegnes som stikkdagen.

Det skal presiseres at det følger av Mønsterdirektivets art.5 (1) at det må foretas en konkret sammenligning med hvert enkelt anført mothold. Det er ikke rom for at man kan sammenligne det samlede helhetsinntrykket man får, ved å kombinere ulike allment tilgjengelige formgivninger.

Den informerte bruker:

Etter designloven § 3 tredje ledd anses en design bare å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av en annen design.

Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74, at den informerte bruker ikke er en designekspert eller en fagmann på området, men heller ikke en bruker som er helt uvitende om et produkt, dets formål og variasjonsmuligheter.

Patentstyret tar utgangspunkt i at den informerte bruker av trillende handlekurver og deler til slike produkter er en person som for eksempel er butikkinnehaver eller den som står for innkjøp i en butikkjede eller forretning, og som har satt seg noe inn i hva slags kurver og kurvdeler som finnes på markedet, men som ikke er noen spesialist på området.

Designerenes frihet:

Etter designloven § 3 tredje ledd siste punktum skal det ved vurderingen av om en design har individuell karakter tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.

De registrerte designene har produktangivelsene "Handlekurv", "Del av handlekurv" "Håndtak til handlekurv" og "Håndtak til handlekurv".

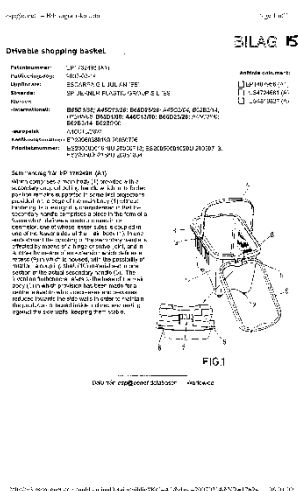
På det aktuelle produktområdet, når det gjelder designene nr. 1 og 2, som gjelder handlekurver og delutseende av handlekurv, kan det sies at man generelt står relativt fritt med hensyn til utformingen. Det er ikke gitt at en trillende handlekurv skal ha en bestemt grunnform, eller et bestemt utseende selv om produktet skal fungere og tjene funksjonelle formål. Dette understøttes av søk på internettsøkemotor Google Images, på søkeordene "Handlekurver" og "Shopping Baskets", hvor det kommer opp bilder av en lang rekke meget forskjellige handlekurver, dog uten trillefunksjon. Det er store variasjoner i forhold til materialvalg, form, perforeringenes utforming og hva slags mønster som er applisert på kurvene. Det legges derfor til grunn et reelt krav til visuell forskjell i helhetsinntrykk for designene nr. 1 og 2.

Når det gjelder designene nr. 3 og 4 i registreringen gjelder disse håndtak til trillekurver. Det legges til grunn at når håndtakene som sådan skal utformes, er handlefriheten til designeren noe mer begrenset enn for trillekurven som sådan. Håndtakets grunnform må følge handlekurvens grunnform, blant annet for å kunne legges ned slik at kurvene kan stables.

Mothold:

Når det gjelder motholdet som innsigers fullmektig kaller "Handlekurver fra Ningbo" i klagen, bemerket Patentstyret i brev av 4. mars 2009 at det innsendte billedmaterialet var av dårlig kvalitet, og at det ikke kunne foretas en forsvarlig vurdering av motholdene med mindre det ble sendt inn ytterligere bilder av de motholdte designene. Det ble deretter sendt inn nye bilder av mothold nr. 1, 2 og 3, men ikke av "Handlekurver fra Ningbo". I og med at det foreliggende billedmaterialet av dette motholdet er av meget utydelig karakter vil det i det følgende ikke bli foretatt en konkret vurdering av motholdet fra Ningbo.

Innsigers fullmektig viser også til Europeisk patent med patentnummer EP 1 762 498. Patentet er publisert den 14. mars 2007, og viser en trillekurv med fire hjul og to håndtak. Patentet er gjengitt nedenfor:



Patentstyret forstår det slik at innsigers fullmektig viser til patentet i klagen for å dokumentere at det fantes trillekurver med hjul før stikkdagen for de registrerte designene som her overprøves. Patentstyret har tatt dette poenget i betraktning, men vurderer ikke den patenterte trillekurven som et konkret mothold i saken. Den patenterte designen har et såpass markant forskjellig helhetsinntrykk fra de registrerte designene, både når det gjelder grunnform, perforeringer, håndtak og plassering av håndtak, til at dette anses hensiktsmessig og heller ikke ser ut til å ha vært fullmektigens intensjon.

Patentstyret vil i det følgende ta for seg hvert enkelt av de anførte motholdene, å vurdere dem opp mot hver enkelt design i registreringen. Motholdene er som følger:

Mothold nr. 1: Trillekurv merket ICA

Mothold nr. 2: Trillekurv fra Plásticos Fleta, s.a.

Mothold nr. 3: Handlekurv fra tysk firma ved navn Wanzl

Mothold nr. 4: Trillekurv merket TL2

Mothold nr. 1: Trillekurv merket ICA.

Innsigers fullmektig hevder at registreringshaver, KSK Plastic AS, som senere skiftet navn til Superbasket AS, inngikk kjøpsavtale med ICA om kjøp av firehjuls trillekurver i september 2006. Innsiger har lagt ved et nyhetsbrev fra KSK Plastic AS datert 1. september 2006 som bekrefter dette. I tillegg er det lagt ved bilder som viser en trillekurv med fire hjul merket ICA. Innsiger hevder at bildene viser trillevognen som omtales i nyhetsbrevet. Bildene som sådan er ikke datert, og de er heller ikke på annen måte knyttet opp mot nyhetsbrevet.

Bilder av mothold nr. 1 er gjengitt nedenfor:



I brev av 18. september 2009 fra innsigers fullmektig fulgte det med en erklæring fra ICA datert 16. september 2009. Erklæringen, som i utgangspunktet manglet stempel og leselig signatur, ble i senere korrespondanse til Patentstyret stemplet samt at det ble lagt til at det var prosjektsjef Lars Waal som hadde signert. Dette ble igjen bekreftet av advokat Jon Kvisli Østmoe.

I erklæringen bekreftes det at ICA, i tidsrommet rundt 1. september 2006, kjøpte firehjuls trillekurver fra registreringsinnehaver. Det ble også bekreftet at trillevogner ble testet i ICAs butikklokaler før 6. juni 2006, det vil si mer enn ett år før registreringsinnehaver innleverte søknad om designregistrering.

I brev fra registreringsinnehaver av 12. november 2009, følger det med en ny erklæring fra prosjektsjef Lars Waal i ICA, som ønsker å presiserer erklæringen av 19. september 2009. Her fremkommer det at det var ikke var Superbaskets designregistrerte trillekurv som ble testet i ICA butikkene før september 2006, men en annen trillekurv med tre hjul uten svingfunksjon.

Vognen med tre hjul som ble testet, ble også levert av Superbasket, og kom fra en produsent kalt Plásticos Fleeta s.a. i Spania. ICA valgte å ikke gå videre med denne tre hjuls handlevognen kalt "Bobby".

Mothold nr. 1: Vilkaeret om nyhet i designloven § 3.

I forhold til mothold nr. 1, hevder innsigers fullmektig at registreringsinnehavers design i designregistrering nr. 80767 var gjort allment tilgjengelig av registreringsinnehaver mer enn 12 måneder før søknad om designregistrering ble innlevert, da trillekurven var blitt testet blant kunder i ICAs forretninger. Det anføres på denne bakgrunn at vilkårene om nyhet og individuell karakter i designloven § 3 ikke er oppfylt.

Mothold nr. 1: Offentliggjøring

Dersom det er designeren eller den som designerens rett har gått over til, som har gjort en identisk design allment tilgjengelig tidligst 12 måneder før designsøknaden ble innlevert, anses ikke nyhetsfristen som brutt jf. designloven § 6. Det presiseres at nyhetsfristen kun gjelder for kravet om nyhet, og ikke i forhold til kravet om individuell karakter.

Registreringshaver benekter at det var den designregistrerte kurven som ble testet ut i ICA butikkene, og dette er heller ikke imøtegått av innsiger i senere korrespondanse.

Konklusjon, mothold nr. 1:

På bakgrunn av den sist innleverte erklæringen fra Lars Waal i ICA finner Patentstyret det ikke tilstrekkelig klargjort og dokumentert at det var den designregistrerte trillekurven som rent faktisk ble gjort allment tilgjengelig ved testing i ICA butikkene før juni 2006, jf designloven § 5 og § 3

Patentstyret går derfor ikke nærmere inn på hvor vidt de anførte bildene av ICAs handlekurv strider mot vilkårene i designloven § 3.

Mothold nr. 2: Trillekurv fra Plásticos Fleeta, s.a.

Innsigers fullmektig viser til at Checkpoint Systems Norge AS markedsfører og selger en trillekurv med tre hjul som har vært på markedet i Europa fra 2004-2005, det vil si før registreringshavers fire aktuelle designer ble søkt registrert den 6. juni 2007.

Det er lagt ved bilder som viser kurven til Checkpoint Systems Norge AS. Kurven leveres til Checkpoint Systems Norge AS fra den spanske produsenten ved navn Plásticos Fleeta, s.a.

Bilder av trillekurven som Checkpoint Systems Norge AS selger er gjengitt nedenfor. (Det foreligger ytterligere billedmateriale av kurven i sakens korrespondanse):



BILAG 2

1.1



Bilag 1

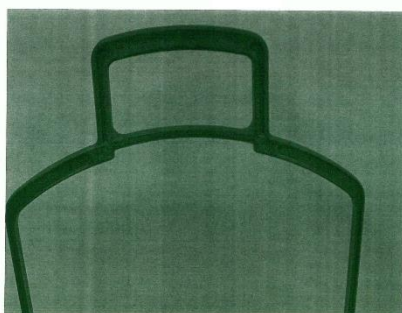
1.2



1.3



1.4



1.5



1.6

Mothold nr. 2: Offentliggjøring

I sitt tilsvare av 13. juni 2009, samt i brev av 15. februar 2010, bekrefter registreringshaver at Superbasket AS introduserte handlekurver med hjul i Skandinavia i 2005. Det fremheves at det var deres firma som i første omgang innledet et samarbeid med det spanske firmaet Plasticos Fleta, s.a.

Det påpekes videre at kurven som ble testet blant kunder i ICAs butikker frem til oktober 2006, er identisk med kurven innsiger viser til som Checkpoint Systems Norge AS sin kurv. Partene i saken er således enige om at denne kurven ble gjort allment tilgjengelig i Norge før Superbasket AS innleverte designsøknad nr. 2007 0349.

Patentstyret finner det dermed godtgjort at trillekurven fra Plásticos Fleta, s.a. var allment tilgjengelig før stikkdagen til designregistrering nr. 80767, og kurven vurderes som et gyldig mothold i saken.

Mothold nr. 2 vs. design nr. 1 "Handlekurv":

Vilkåret om nyhet i designloven § 3:

Innsigers fullmektig hevder at vilkåret til nyhet etter designloven § 3 ikke er oppfylt for designene som omfattes av registrering nr. 80767, da mothold nr. 2 innbefattet håndtakene, er tilnærmet identisk med de registrerte designene.

I henhold til designloven § 3 oppfylder det registrerte designet ikke nyhetskravet dersom en identisk design har blitt offentliggjort før stikkdagen. Design anses for å være identiske hvis deres karakteristiske trekk kun skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

Det registrerte designet nr. 1 og mothold nr. 2 vedrører begge handlekurver med hjul, som har to ulike håndtak. Det ene håndtaket er til å trekke kurven med, mens det andre er til å bære kurven med.

Grunnformen på de aktuelle trillekurvene er svært lik. Begge kurvene er rektangulære handlekurver med to håndtak som er plassert likt på begge kurvene. Det er likevel enkelte forskjeller, da det registrerte designet har én rett langside, mens de tre andre sidene er lettere buet i formen. Det motholdte designet har motsetnings vis to rette langsider og to lettere buede kortsider.

Begge designene har en tykkere kant øverst, med en tilpasset rille hvor det lange håndtaket passer inn på utsiden av kanten, og hvor det korte håndtaket passer inn på innsiden av kanten. Håndtakene på begge designene er tilpasset kurvens grunnform. I og med at grunnformen på kurvene er meget lik, er også grunnformen på kurvenes håndtak svært like. På design nr. 1 er dog den øverste delen (som benyttes til å trekke handlevognen med) trapesformet, i motsetning til det motholdte designet hvor denne delen har en mer firkantet form.

De mest fremtredende forskjellene mellom designene ligger i at perforeringene i de to kurvene er forskjellig utformet, særlig hva gjelder det øverste partiet. Den øverste raden av perforeringer på langsiden av det registrerte designet nr. 1 består av skråstilte avlange hull plassert ovenfor hverandre. På kortsidene av det registrerte designet er mønsteret i perforeringene avlange hull som seks og seks er stilt ved siden av hverandre.

Den øverste raden av perforeringer på det motholdte designet består av en rad av kryss. Raden av kryss går rundt hele handlekurvens øvre parti.

Perforeringene på nedre del og på bunnen av både det registrerte design nr. 1 og det motholdte designet ser tilnærmet like ut.

Videre har det registrert designet nr. 1 en bred T formet plate på langsiden som bryter perforeringsmønsteret. Registreringsinnehaver opplyser om at det kan plasseres reklame på platene. Den motholdte handlekurven har ikke en slik plate på langsiden, men har derimot en trapesformet plate på begge kortsidene som ser ut til å kunne tjene samme hensyn.

Det registrerte designet nr. 1 og det motholdte designet er videre forskjellige på undersiden. Design nr. 1 har fire hjul, plassert i hjørnene, mens det motholdte designet har to hjul på den ene siden, og ett hjul plassert på midten på den andre siden. I tillegg er det to knotter på hver side av det midtstilte hjulet.

Ved vurderingen av hva som anses som identisk er det antatt i forarbeidene at det skal foretas en relativt streng vurdering, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002.2003) s. 151. Forskjellene skissert ovenfor gjør at det motholdte designet og design nr. 1 i registreringen ikke er identiske, da forskjellene må betraktes som mer fremtredende enn hva som ligger i begrepet "skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter". Det registrerte designet oppfyller således vilkåret til nyhet i forhold til det motholdte designet, jf designloven § 3.

Mothold nr. 2 vs. Design nr. 1 "Handlekurv": Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3.

En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykk den gir den informerte bruker skiller seg fra en slik brukers helhetsinntrykk av tidligere offentliggjorte design, jf. designloven § 3 første og tredje ledd. Likheter og forskjeller i detalj tillegges liten vekt.

Registreringsinnehaver påpeker at det foreligger markante forskjeller mellom trillekurvene som gir seg utslag både designmessig og funksjonsmessig, da den registrerte designen nr. 1 blant annet har bedre svingfunksjon, unngår striper i gulv, ikke avgir støy, har større volum, reklameplass som gjør at man unngår tyverier og en bedre utformet bunn som gjør at varer ikke velter.

Til dette vil Patentstyret bemerke at det er det visuelle helhetsinntrykket produktene gir som er avgjørende for vurderingen. Patentstyret kan derfor ikke legge vekt på funksjonelle fordeler ved det registrerte designet. Det legges heller ikke vekt på ulikheter i dimensjoner og volum, så lenge proporsjonene fremstår som like.

Patentstyret finner ikke at forskjellene mellom de aktuelle designene er tilstrekkelige til å ha noen betydning for helhetsinntrykket. Registreringsinnehaver har ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes, for eksempel ved å endre produktets grunnform eller ved å foreta større endringer av sideflatene som har mye å si for det visuelle inntrykket. Det er heller ikke benyttet annet materiale eller brukt applikasjoner som kunne gjort kurvene mer forskjellig fra hverandre. Handlekurvene fremstår som varianter over den samme designen.

Patentstyret utelukker ikke at de forskjellene i detaljer som er skissert ovenfor under punktet "Vilkåret om nyhet" vil bli registrert av den informerte bruker, men forskjellene er likevel av en slik detaljert og funksjonell art at de ikke har betydning for det visuelle helhetsinntrykket som designene gir. Etter en helhetsvurdering anses det registrerte designet nr. 1 ikke å være tilført så mye nytt at helhetsinntrykket skiller seg tilstrekkelig fra det motholdte designet, jf designloven § 3 annet ledd.

Konklusjon: Mothold nr. 2 vs design nr. 1

Registreringen av design nr. 1 i designregistrering nr. 80767 oppheves, jf designloven § 25 første ledd.

Mothold nr. 2 og 3 vs. design nr. 2 "Del av handlekurv":

Vilkåret om nyhet i designloven § 3:

Som mothold mot design nr. 2 viser innsigers fullmektig til en alminnelig handlekurv uten hjul, men med reklameplate på langsiden (heretter kalt mothold nr. 3).

Bilder av mothold nr. 2 og 3 er gjengitt nedenfor:



Mothold nr. 2



Mothold nr. 3

Det vises til at kurven fremkommer i brosjyre fra et tysk firma ved navn Wanzl. Brosjyren er datert februar 2001. Motholdets offentliggjøring er ikke trukket i tvil av registreringshaver, men registreringshaver hevder at motholdet ikke er relevant fordi reklameplaten vises på en handlekurv uten trillefunksjon. Patentstyret legger, på bakgrunn av dette, til grunn at designet var allment tilgjengelig i februar 2001.

Da det er reklameplaten alene med et lite felt med perforering rundt, som er omfattet av design nr. 2 kan reklameplakaten på mothold nr. 3 legges til grunn som mothold, uavhengig av om den er plassert på en handlekurv uten hjul, da det er platene med omkringliggende perforering som sådan som skal vurderes opp mot hverandre.

Design nr. 2 i registrering nr. 80767 viser en bred T formet plastikkplate samt noe av perforeringen på handlekurven. Som skissert ovenfor finnes det ikke en tilsvarende plate på det motholdte designet nr. 2. Platene som er plassert på kortsidene av det motholdte designet nr. 2 har en trapesform som skiller seg fra formen på det registrerte designet.

Når det gjelder mothold nr. 3 har denne kurven en rektangulær plastikkplate på den ene langsiden. Grunnformen på denne platen skiller seg derfor fra det T formede registrerte designet nr. 2. Også perforeringen rundt den rektangulære platen har et annet mønster enn det som vises på design nr. 2.

De motholdte designene har dermed ikke en plate som er identisk med design nr. 2 i registreringen. Det registrerte designet nr. 2 oppfyller således vilkåret til nyhet i forhold til de motholdte designene 2 og 3 jf. designloven § 3 første og annet ledd.

Mothold nr. 2 og 3 vs. design nr. 2 "Del av handlekurv": Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3.

Patentstyret er i tvil om det finnes nye formmessige elementer ved det registrerte designet nr. 2, da det antas at det kan finnes eksempler på tilsvarende former plassert på handlekurver. Det er imidlertid motholdene som må vurderes i forhold til plastikkplaten. Ved en slik sammenlikning er det Patentstyrets oppfatning at den informerte bruker vil få et annet helhetsinntrykk av den brede T formede platen i registreringen, enn av den trapesformede eller den rektangulære platen som vises i motholdene nr. 2 og 3. Forskjellene er derfor tilstrekkelige til at designen har individuell karakter jf. designloven § 3 første og tredje ledd.

Konklusjon: Mothold nr. 2 og 3 vs design nr. 2

Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge i forhold til design nr. 2 i registrering nr. 80767. Registreringen opprettholdes.

Mothold nr. 2 vs. design nr. 3 "Håndtak til handlekurv

Vilkåret om nyhet i designloven § 3:

Design nr. 3 i registreringen viser det lange håndtaket til trillekurven, som kan benyttes til å dra kurven med. Håndtaket er festet i hjørnene på den ene kortsiden av handlekurven.

Håndtakets grunnform følger handlekurvens linjer, da håndtaket skal kunne legges ned på kanten av denne. Grunnformen består av to parallelle plastikkstenger med en avrundet kortsida. På midten av kortsiden er det plassert et trapesformet mindre håndtak som kurven kan dras med.

Den motholdte trillekurven har et tilsvarende håndtak. Også dette håndtakets grunnform er bestemt av handlekurvens linjer, slik at det består av to parallelle stenger med en avrundet kortsida, og med et mindre håndtak plassert midt på kortsiden. I og med at den registrerte handlekurven og den motholdte handlekurven har tilnærmet lik grunnform, gjør dette at også de store håndtakene har tilnærmet lik grunnform. Det lille håndtaket på midtre del av kortsiden på den motholdte designen er dog mer firkantet i formen enn det tilsvarende trapesformede håndtaket på den registrerte designen.

Selv om grunnformene på den registrerte og den motholdte designen er relativt like foreligger det forskjeller i detaljer. Den registrerte designen har runde endestykker på utsiden av de parallelle stengene, med en avrundet bred E-form på innsiden av det runde endestykket. På den motholdte designen er det en sirkel i enden av de parallelle stengene, hvor det er festet en liten skrue eller bolt. Videre har den registrerte designen fem innfelte riller som ser ut til å passe hånden, på innsiden av det trapesformede lille håndtaket. Den motholdte designen har dog ikke fem markerte innfelte "fingergroper" på undersiden av håndtaket slik den registrerte designen har. Den motholdte designen har et innfelt mønster bestående av seks firkantede små "groper" på det lille håndtakets overside.

Begge designene har en innfelt rille på kortsidene av det lille håndtaket, samt en innfelt rille som strekker seg langs de parallelle plastikkstengene, som er bredere på kortsiden av begge designene enn hva de er langs stengene.

Når det gjelder håndtakenes midtre kortside del, under det lille håndtaket, foreligger det en fordypning i profileringen på så vel den registrerte som den motholdte designen. Fordypningen er imidlertid betraktelig mindre på den registrerte designen enn på den motholdte designen.

På bakgrunn av de ovenfor nevnte forskjeller finner Patentstyret at den registrerte designen nr. 3 oppfyller vilkåret til nyhet i forhold til den motholdte designen nr. 2 jf. designloven § 3 første og annet ledd.

Mothold nr. 2 vs. design nr. 3 "Håndtak til handlekurv": Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3.

Den informerte bruker må som nevnt innledningsvis antas å være kjent med ulike håndtak til trillekurver på markedet, uten å ha inngående kjennskap til de enkelte detaljer på slike håndtak.

Patentstyret legger videre til grunn at variasjonsmuligheten til designeren i større grad er begrenset når det gjelder håndtakene som sådan, enn hva som gjelder for handlekurven som helhet. Håndtaket må tilpasses kurvens grunnform. Hadde designeren valgt en annen grunnform på selve trillekurven er det sannsynlig at også håndtakets grunnform ville blitt en annen. Men når håndtaket skal vurderes isolert sett må det legges til grunn at designeren er bundet av den grunnform kurven har, og at håndtaket skal innfri funksjonelle krav. Det skal blant annet festes til kurven, være langt nok til at kurven kan dras og det skal kunne legges ned på en slik måte at kurvene kan stables.

Med dette utgangspunktet finner Patentstyret at designene ikke har det samme helhetsinntrykket. Grunnformen som sådan er svært lik på det registrerte håndtaket som på det motholdte håndtaket, men Patentstyret finner at designeren har utnyttet de variasjons muligheter i detaljer som loven krever der designerens frihet har vært begrenset. Det er lagt vekt på at det lille håndtaket er gjort trapesformet og at det er laget et annet mønster på det lille håndtaket som blant annet får det til å se mer solid ut, enn hva som er tilfelle for den motholdte designen. Videre er det forskjeller mellom designene hva gjelder endestykkene, jf. det som er presisert om dette ovenfor. Forskjellene er således tilstrekkelige mellom det registrerte håndtaket og det motholdte håndtaket til at den registrerte designen innehar individuell karakter, jf. designloven § 3 første og tredje ledd.

Konklusjon: Mothold nr. 2 og 3 vs. design nr. 3

Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge i forhold til design nr. 3 i registrering nr. 80767. Registreringen opprettholdes.

Mothold nr. 2 vs. design nr. 4

Vilkåret om nyhet i designloven § 3:

Design nr. 4 i registreringen viser håndtak til trillekurv, som kurven kan bæres med. Håndtakets grunnform er tilpasset kurvens grunnform, da håndtaket kan legges ned på den tilpassede kanten rundt halvdelen av trillekurven.

Da også det motholdte håndtaket følger kurvens linjer, og kan legges ned på den tilpassede kanten rundt halvdelen av kurven, er grunnformen relativt lik på det registrerte og det motholdte håndtaket. Det foreligger dog en "knekk" i grunnformen til den registrerte designen, nær endestykkene på

begge sider, som ikke finnes på den motholdte designen. Begge designene har en profilering som strekker seg fra endepartiene til midtpartiet, samt at endestykkene består av en "knott" på både den registrerte og den motholdte designen.

Begge designene har videre et hakk på venstre side, som er funksjonelt betinget, da det skal gi plass til festeanordningen for det lange håndtaket, når design nr. 4 ligger nede på handlekurven.

Den registrerte designen har også et mønstret parti på midten av håndtaket som er mer avrundet enn resten av den profilerte designen. Et slikt tilsvarende avrundet parti foreligger ikke på det motholdte håndtaket, men også den motholdte designen har et midtparti hvor profileringen brytes med et mønster, som består av åtte små firkantede fordypninger.

På bakgrunn av de ovenfor nevnte forskjeller finner Patentstyret det klart at den registrerte designen nr. 4 oppfyller vilkåret til nyhet i forhold til den motholdte designen nr. 2 jf. designloven § 3 første og annet ledd.

Mothold nr. 2 vs. design nr. 4 "Håndtak til handlekurv": Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3.

Som for design nr. 3 legges det til grunn at variasjonsmuligheten til designeren i større grad er begrenset når det gjelder håndtakene som sådan, enn hva som gjelder for handlekurven som helhet. Håndtaket må tilpasses kurvens grunnform. Patentstyret finner likevel at helhetsinntrykket av de to designene fremstår svært likt, da begge designene har relativt lik grunnform, samme type endestykker og samme type profileringer som ender i et mønstret midtparti.

Etter en helhetsvurdering anses den registrerte designen nr. 4 ikke å være tilført så mye nytt at helhetsinntrykket skiller seg tilstrekkelig fra den motholdte designen, jf designloven § 3 annet ledd.

Konklusjon: Mothold nr. 2 vs. design nr. 4

Registreringen av design nr. 4 i designregistrering nr. 80767 oppheves, jf designloven § 25 første ledd.

Mothold nr. 4

Den 25. mai 2007 inngikk innsiger avtale med Lindco, på vegne av butikkjeden Nille, om kjøp av 3.470 handlekurver. Innsigers fullmektig hevder at trillekurven som ble innkjøpt av Nille var allment tilgjengelig for fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS, jf designloven § 5, før registreringshaver innleverte sin designsøknad (registrering nr. 80767). Bakgrunnen til at trillekurven skal ha vært allment tilgjengelig hevdes å være at den har ligget tilgjengelig på den kinesiske nettsiden www.alibaba.com. Innsigers fullmektig anfører at det foregår utstrakt handel til det europeiske markedet på www.alibaba.com, blant annet av plastikkprodukter. Patentstyret vil bemerke at denne påstanden som sådan er ikke nærmere dokumentert.

Bilder av handlekurven TL2 er gjengitt nedenfor:



Det hevdes på denne bakgrunn at den aktuelle trillekurven er svært lik den registrerte designen og dennes bestanddeler, slik at trillekurven fra Lindco kalt TL2, gjør at vilkårene om nyhet og individuell karakter i designloven § 3 ikke er oppfylt for de fire designene i registreringshavers registrering.

Som dokumentasjon for at den kinesiske trillekurven som senere ble innkjøpt av Nille var offentliggjort før designsøknaden ble innlevert den 6. juni 2006, viser innsigers fullmektig til kopier av e-post korrespondanse mellom innsiger, ved Bjørn Johnsen, og ulike kinesiske aktører som innsiger skal ha kommet i kontakt med gjennom den engelskspråklige kinesiske nettsiden alibaba.com. E-post korrespondansen er datert hhv. 11. og 26. januar 2007, samt 21. mars 2007.

Etter designloven § 5 nr. 1 anses en design ikke som allment tilgjengelig hvis "fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet ikke med rimelighet kunne ha fått kjennskap til designen gjennom omstendigheter som nevnt i første ledd...". Patentstyret betviler ikke at Bjørn Johnsen gjennom www.alibaba.com har kommet i kontakt med kinesiske aktører som tilbyr handlekurver. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert at bilder av den aktuelle trillekurven TL2, lå tilgjengelig for enhver på internett før 6. juni 2007.

Det fremkommer av samtlige av de innsendte e-post korrespondansene at Bjørn Johnsen etterspør bilder av trillekurvene av de kinesiske aktørene, som deretter sender ham bildene pr. e-post. I e-post korrespondansen datert 26. januar 2007 presiser den kinesiske avsenderen Richard Ling at bildene av den aktuelle kurven ikke ligger tilgjengelig på nettet, men at han sender dem over som vedlegg til e-posten. Når det gjelder e-posten datert 21. mars 2007 skriver Bjørn Johnsen at han trenger mer informasjon, og ber om at fotografier oversendes. Også når det gjelder e-posten fra 21. mars 2007 uttales det at bildene av handlekurvene følger som vedlegg.

Innsigers fullmektig hevder at design som ligger lett søkbart på nettet ikke er ment å være unntatt fra kravet om designenes allmenne tilgjengelighet innenfor den aktuelle sektoren i EØS. Patentstyret er ikke uenige i dette utgangspunktet, men finner det imidlertid ikke dokumentert at trillekurven TL2 var offentliggjort på internett før motparten søkte om designregistrering i Norge.

Patentstyret finner det kun dokumentert at bilder av den bestemte designen TL2 har blitt utvekslet mellom Bjørn Johnsen og kinesiske tilbydere av handlekurver, mens det ikke er tilstrekkelig godtgjort at bilder av den aktuelle trillekurven lå allment tilgjengelig for fagkretsen i EØS på www.alibaba.com

før 6. Juni 2007. I og med at bildene av trillekurven ble sendt pr e-post fra Kina til Norge er Patentstyret enig i at dette indikerer at designen var kjent i Kina før registreringshavers stikkdag. Det følger av Ot.prp. nr 2 (2002-2003) s. 153 at det ikke er gitt at en design er allment tilgjengelig for fagkretsen i EØS tiltross for at den er allment tilgjengelig i Kina. Det avgjørende vil være om fagkretsen har fått eller kunne ha fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Patentstyret anser ikke bilder som sendes mellom personer via e-post som tilstrekkelig dokumentasjon for at trillekurven TL2 var allment tilgjengelig for fagkretsen i EØS på det aktuelle tidspunktet.

Når det gjelder påstandene som fremsettes av den kinesiske tilbyderen i e-post av 21. mars 2007, om at deres produkter selger godt i USA og Nord Amerika, er dette på ingen måte nærmere dokumentert. Patentstyret legger derfor ikke vekt på denne uttalelsen. Patentstyret kan heller ikke legge vekt på utskrifter fra Ningbos hjemmeside som viser et bilde av en trillekurv med hjul, da denne utskriften ikke er datert.

Innsiger fullmektig viser også til vedlagte kopier av salgskontrakt mellom innsiger og et Kinesisk firma om kjøp av trillekurver datert 27. mai, samt faktura mellom de samme parter datert 20. august 2007. På salgskontrakten fremkommer det at "Time of shipment" er satt til 20.juni 2007. Patentstyret finner det dermed ikke sannsynlig, og det er heller ikke dokumentert, at trillekurvene ble offentliggjort gjennom bruk i Nille butikkene før etter leveringsdatoen den 20. juni 2007, hvilket vil si etter at motpartens designregistrering allerede var innlevert.

Konklusjon, mothold nr. 4

På dette grunnlag finner Patentstyret ikke å kunne legge til grunn at fagkretsen i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet med rimelighet kunne fått kjennskap til trillekurven TL2 før registreringshavers stikkdag den 6. Juni 2007, jf. designloven § 5 nr. 1. Vilklårene om nyhet og individuell karakter etter designloven § 3 blir derfor ikke nærmere drøftet for motholdet TL2.

Samlet beslutning¹

Registreringen av design nr. 1 og design nr. 4 i designregistrering nr. 80767 oppheves, jf designloven § 25 første ledd, og kravet om administrativ overprøving tas til følge for disse designene.

Registreringen av design nr. 2 og design nr. 3 i designregistrering nr. 80767 opprettholdes, og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge for disse designene.

Marie Rasmussen

Hedvig Bengston

¹ Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Patentstyrets annen avdeling. Klagen må innleveres skriftlig til Patentstyret og klageavgiften er på 2600 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere Designloven § 36 og § 37.