

Norpac Holding AB
Allévägen 3
SE-461 59 Trollhättan

Oslo, 2012.03.27

Deres ref.:
Reg.nr.: 83042
Søknadsnr: 20110011
Innehaver: Formpac i Kungälv AB

Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven § 25.
Klagesak nr. 83042 (2008 0458).

AVGJØRELSE¹

Foreliggende sak gjelder administrativ overprøving av design nr. 2 i designregistrering nr. 83042, i henhold til designloven § 25.

Formpac i Kungälv AB, heretter kalt registreringshaver, har den 12. januar 2011 søkt tre ulike design registrert som forbilde for utseende av:

- 1: "Sammenleggbare gaffel", klasse 07-03
- 2: "Sammenleggbare skje", klasse 07-03
- 3: "Sammenleggbare gaffel med knivkant", klasse 07-03

Søknaden ble registrert den 29. juni 2011.

Den 11. juli 2011 inkom krav om administrativ overprøving av design nr. 2 i designregistrering nr. 83042, med prioritet fra EU reg. nr. 001732363-002, av 16. juli 2010, fra Norpac Holding AB (heretter kalt innsiger).

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.

Kravet er begrunnet med at design nr. 2 som omfattes av registrering nr. 83042, ikke oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter jf. designloven § 3. Innsiger hevder på dette grunnlag at designen i registreringen er ugyldige, og at designen 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.

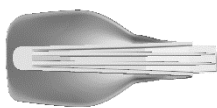
Design nr. 2 som omfattes av reg.nr. 83042, er gjengitt nedenfor:



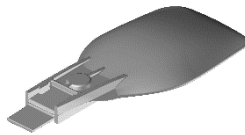
Design nr. 2



Design nr. 2



Design nr. 2



Design nr. 2



Design nr. 2

Med hensyn til partenes anførsler vises det til sakens dokumenter.

Patentstyret skal bemerke:

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

Når det gjelder registreringen som her skal overprøves foreligger det prioritet, slik at det er søknadsdagen til prioritetsøknanden, 16. juli 2010, som legges til grunn. Den vil 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 altså ikke rom for at man kan foreta en sammenlignende vurdering ved å kombinere deler av utseendene til flere anførte mothold.

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 én 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 sammenleggbare plastskjeer først og fremst er en forbruker som kjøper typisk meieriprodukter som har slike sammenleggbare skjeer. En informert bruker vil således kunne være både barn og voksne i henhold til Metalwrapper-dommen, T-9/07. En informert bruker kan også være en person som for eksempel er butikkmedarbeider eller den som står for innkjøp i en butikkjede.

Designerens 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, og hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Forskjellskravet vil være lettere å oppfylle hvis spillerommet for utforming er lite. I forarbeidene til designloven, 2002-2003 Ot.prp. nr. 2, pkt 5.2.2, vises det til Direktivets fortale pkt 13 hvor det er uttalt at det også skal tas hensyn hva slags produkt og bransje produktet tilhører. Dette innebærer trolig at det også skal tas hensyn til produktspektret. Er det et stort produktspekter med små innbyrdes variasjoner, vil forskjellskravet ikke praktiseres like strengt som i bransjer med færre produkter.

Den registrerte designen har produktangivelsen "Sammenleggbare skje".

På det aktuelle produktområde som gjelder sammenleggbare plastskjeer, er designeren noe bundet på grunn av den funksjonen produktet skal fylle. Den må ha et skaft samt et bredere skjeblad som må ha en viss fordykning slik at maten ikke sklir av. I utformingen forøvrig står designeren forholdsvis fritt. Den tekniske funksjonen ved at skjeen kan foldes ut fra sammenbrettet tilstand, vil ikke være særlig begrensende for designens utforming. Selv om det foreligger en stor mengde sammenbrettbare plastskjeer i markedet, slik at det i skilnadsvurderingen må tas hensyn til at det er et forholdsvis tett produktspekter, viser de ulike skjeene at det er forholdsvis store variasjonsmuligheter. Det legges derfor til grunn et reelt krav til visuell forskjell i helhetsinntrykk for design nr. 2.

Mothold:

I en administrativ overprøving av en designregistrering vil det være avgjørende for resultatet, at den som fremsetter kravet kan bevise at en design med samme helhetsinntrykk som den registrerte designen, var gjort allment tilgjengelig, for eksempel i brosjyre, på nettet, på messe, og lignende før stikkdagen til den aktuelle designregistreringen.

Anførte mothold av "kommersielle produkter", uten dateringer, og som ikke er identisk med innlevert mothold som gjelder tidligere eller gjeldende designregistreringer, vil ikke bli lagt til grunn. Dette gjelder bilagene C, D og E.

Vi gjør videre oppmerksom på at det ikke er overensstemmelse mellom anført mothold, merket C.2, som innsiger viser til skal være identisk med norsk designregistrering nr. 67900, se bilag C. Det anførte motholdet vist i bilag F, F1 og G, norsk designregistrering nr. 81862, anser vi ikke relevant å legge til grunn som aktuelt mothold.

Patentstyret vil i det følgende ta for seg aktuelle, anførte mothold, å vurdere dem opp mot design nr. 2 i registreringen:

Mothold design nr. 1: Svensk designregistrering nr. 78095 (bilag B).

Mothold design nr. 2: EU-registrering nr. 001673203-0003 (bilag H).

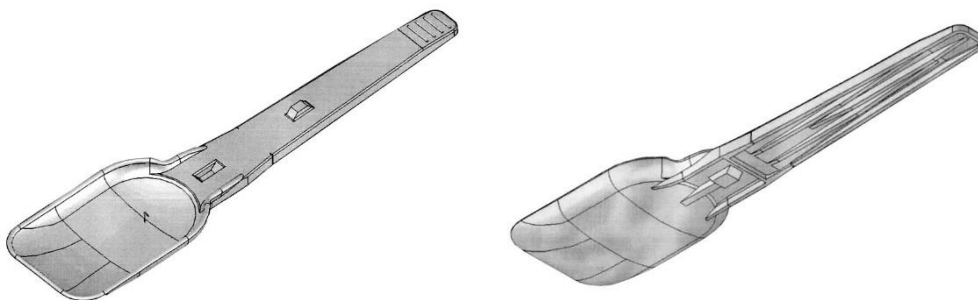
Mothold nr. 1: Svensk designregistrering nr. 78095.

Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:

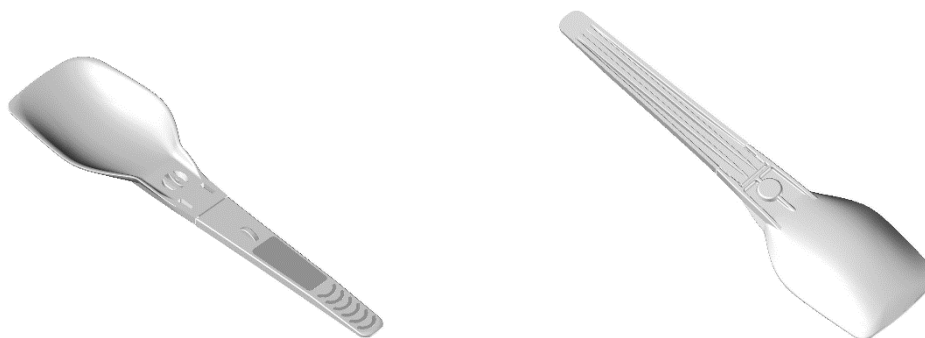
I henhold til nyhetskravet i designloven § 3, oppfyller den registrerte designen ikke nyhetskravet dersom en identisk design har blitt allment tilgjengelig før stikkdagen. Designen anses for å være identisk hvis deres karakteristiske trekk kun skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. Ved vurderingen av hva som anses som identisk er det i forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 151, antatt at det skal foretas en relativt streng vurdering.

Den motholdte svenske designregistrering nr. 78095, har stikkdag 1. desember 2004, og var altså kjent før den norske designregistrering nr. 83042 som hadde stikkdag 16. juli 2010.

Mothold, svensk reg.nr. 78095:



Design nr. 2 (reg.nr. 83042):



Grunnformen til de to skjeene er forholdsvis lik, med et nokså bredt skaft som er smalest bak og skrår lett utover mot selve skjeebladet. Også skjeebladene har noe av den samme spadeformen. Det foreligger likevel visse forskjeller i det design. nr. 2 har et spinklere uttrykk både i skaft og skjeeblad enn reg.nr 78095, som har et bredere skaft med en markert kant rundt hele undersiden. Også ornamenteringen på oversiden av skaftene er forskjellig. Selve skjeebladet på design nr. 2 er kortere og skrår jevnt ned fra kanten mot

midten av skjeen, mens reg. 78095 har markerte sidevegger, flatere bunn og lengre skjeblad. Reg. 78095 har også markeringer i skjebaladet. Dette er trolig bare markeringer lagt til for å vise skjebladets form, men da det skal foretas en konkret vurdering av de foreliggende bildene, vil de i vurderingen bli lagt til grunn som et utseendemessig trekk ved designen.

Forskjellene skissert ovenfor gjør at design nr. 2 ikke er å anse som identiske med den mottholdte skjeen i reg.nr. 78095, da de karakteriserende trekkene må betraktes som mer fremtredende enn hva som antas å ligge i begrepet "skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter". Design nr. 2 i foreliggende registrering 83042, oppfyller således kravet til nyhet, jf. designloven § 3 annet ledd.

Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:

En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av én annen design som har blitt allment tilgjengelig før stikkdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd. Som vist til innledningsvis, skal det tas hensyn til designerens frihet i forhold til at produktet er noe funksjonelt betinget, samt at det er en viss produkttetthet i markedet. Designeren har likevel forholdsvis stor frihet til å variere utseendet. Likheter og forskjeller i detalj skal tillegges liten vekt. Det legges derfor til grunn et reelt krav til visuell forskjell i helhetsinntrykk for design nr. 2.

Innsiger foretar i sin argumentasjon en sammenlignende vurdering av utseendetrekk av flere tidligere kjente skjeer, og mener på denne bakgrunn at helhetsutseendet til design nr. 2 derfor ikke oppfyller kravet til individuell karakter. Patentstyret gjør oppmerksom på at det i henhold til Mønsterdirektivets art.5 (1) skal foretas en konkret sammenligning av helhetsutseendet til hvert enkelt anført mothold. Det er altså ikke rom for at man kan foreta en sammenlignende vurdering ved å kombinere deler av utseendetrekkene til flere anførte mothold samlet, og på denne bakgrunn hevde at produktet ikke oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter.

Innsiger mener at designers frihet i utformingen av sammenleggbare plastskjeer er stor, men at den kan være noe funksjonsbestemt på grunn av produksjonstekniske grunner. Til dette vil Patentstyret bemerke at hverken designlovens forarbeider Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) eller fortalen til Direktivet, nevner produksjonstekniske grunner som et moment som skal tillegges vekt ved vurderingen av designers frihet. I vurderingen av designerens frihet i utviklingen av produktet skal det tas hensyn til hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle, samt hvilken bransje og produkttype designen gjelder. Produksjonstekniske grunner er således ikke et moment som skal tillegges vekt i denne vurdering.

Registreringsinnehaver viser til at den som kjøper produkter med slike skjeer, typisk alminnelig forbruker, ser skjeen både sammenlagt og brettet ut, slik at det må legges like mye vekt på skjeens utseende i begge stillinger, og ikke bare i bruksstillingen når den er brettet ut. Patentstyret støtter dette resonnementet, men i foreliggende vurdering av motholdt reg. 78095, foreligger det ikke bilder av skjeen sammenbrettet, og vi vil således bare foreta en sammenlignende vurdering av de to skjeene brettet ut i bruksstilling. Ut fra avbildningene kan man likevel se at reg. 78095 er leddet på samme sted som design nr. 2, og slik sett ville fått et forholdsvis likt utseendet sammenbrettet.

Som vist til under drøftelsen av nyhetskravet, er grunnformen til design nr. 2 og reg. 78095 nokså lik, med forholdsvis brede skaft som skrår litt inn mot enden. Begge har også fire langsgående riller på undersiden av skaftet som går fra bakre ende og frem til punktet hvor skjeene kan foldes sammen. Design nr. 2 har imidlertid en slett ende uten kant rundt endens underside, slik som reg. 78095. Dette gjør at skaftet til den registrerte designen får et slankere uttrykk. Innsiger viser til at disse rillene er av funksjonell art da de forsterker skaftet. Selv om rillene har en funksjon, er ikke deres utseende utelukkende

funksjonsbestemt. Vi ser fra andre sammenleggbare skjeer at forsterkninger på undersiden kan ha ulik utforming. Det visuelle uttrykk de gir skal følgelig tas med i vurderingen.

Design nr. 2 har seks buede markeringer ytterst på skaftet, samt et mørkere felt midt på skaftet. Her har den tidligere reg. 78095 kun fire rette riller helt ytterst. Begge har en festepigg lengre inn på skaftet som passer til innfestningshullet lengre ned mot skjebladet, og som gjør at skjeene holdes sammen når den er brettet. På design nr. 2 er festepiggen forholdsvis lite fremtredende, og formet som en bue, mens på reg. 78095 er den gitt en mer kantet form, og er mer fremtredende. Fordypningen sett fra undersiden er henholdsvis rund på design 2, og firkantet på reg. 78095.

Selv om skjebladene på de aktuelle skjeene har noe av den samme spadeformen, er det som vist til ovenfor, fremtredende forskjeller i hvordan skjebladene er buet.

Den registrerte design nr. 2 har totalt sett et slankere helhetsutseende, og hvor spesielt skjebladets form og skaftets ornamentering er fremtredende.

En informerte bruker vil normalt ta skjeen godt i øyesyn fordi skjeen må pakkes ut og brettes til flat stilling før den kan brukes. Brukeren vil således lett registrere forskjeller i utformingen av skjeene. Patentstyrets oppfatning er at de forskjellene som er skissert ovenfor er tydelige nok til at de vil gi den informerte bruker et annet helhetsinntrykk enn reg. 78095.

Forskjellene anses således tilstrekkelige til at design nr. 2 har individuell karakter jf. designloven § 3 tredje ledd.

Konklusjon: design nr. 2 vs. mothold svensk reg.nr. 78095

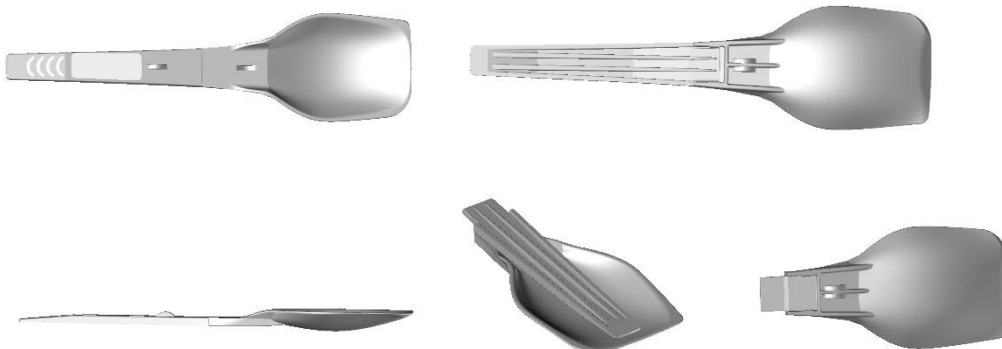
Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge for design nr. 2 i registrering nr. 83042. Registreringen opprettholdes.

Mothold nr. 2: Sammenleggbar plastskje, EU reg.nr. 001673203-0003

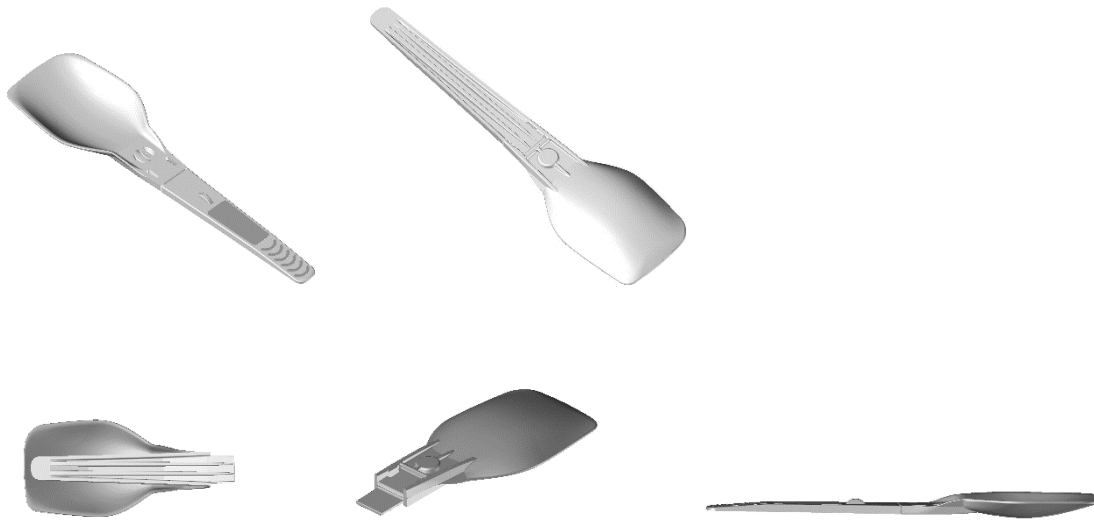
Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:

Den registrerte design nr. 2 har prioritet fra EU-reg. nr. 001732363-0002, med stikkdag 16. juli 2010, mens den motholdte designen er EU-reg. nr. 001673203-0003, med stikkdag 23. februar 2010. Begge designene tilhører samme registreringsinnehaver, Formpac i Kungsälv AB.

Mothold: EU-reg.nr. 001673203-0003:



Reg.nr. 83042, design nr. 2:



Innsiger mener at bildene av de sammenbrettede skjeene ikke bør legges til grunn i vurderingen, da dette må betraktes som en teknisk funksjon som det ikke skal gis designvern for. Til dette vil Patentstyret gjøre noen bemerkninger. I henhold til designloven § 8 nr. 1 kan det ikke oppnås vern for de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon. Bestemmelsen hindrer følgelig ikke designrett til de øvrige delene av designen dersom disse oppfyller vilkårene for designrett. Dersom et produkt har flere bruksstillinger, kan disse vises i registreringen slik at produktet vist i alle stillinger danner grunnlag for vernet. Det er således ikke den tekniske funksjonen for hvordan produktet kan foldes eller brettes sammen som beskyttes, men hvordan det visuelt ser ut i de ulike stillingene. Skjeen sammebrettet vil derfor også bli vurdert, på linje med skjeen brettet ut.

Design nr. 2 og den tidligere registreringen er tilnærmet identiske i helhetsutseende og grunnform sett fra alle vinkler, også sammenbrettet. De har de samme karakteriserende trekkene med buet ornamentering på enden av skaftet og et mørkere felt innenfor. Det foreligger noen små forskjeller i det design nr. 2 har seks buede ornamenteringer på skaftet hvor den tidligere registreringen kun har fire. Det er videre foretatt enkelte endringer i utformingen av innfestningshullet til festepiggen, samt at det er føyd til to små låsetapper på overgangen til skjebladet til design nr. 2. Dette må imidlertid anses som uvesentlige forskjeller.

Patentstyret har kommet til at forskjellene skissert ovenfor er så lite fremtredende at design nr. 2 må anses identisk med den motholdte EU reg. 001673203. Den registrerte design nr. 2 oppfyller således ikke kravet til nyhet, jf. designloven § 3 annet ledd.

Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:

Forutsatt at design nr. 2 ikke var å anse som identisk med reg. 001673203-0003, men oppfylte kravet til nyhet i designloven § 3 annet ledd, vil Patentstyret foreta en vurdering av hvorvidt design nr. 2 skal anses å ha individuell karakter i henhold til designloven § 3 tredje ledd.

Som påpekt ovenfor, har de to skjeene et tilnærmet identisk helhetsutseende både sammenbrettet og i bruksstilling, og med svært små forskjeller i henholdsvis antall ornamenter på skaftet og i utformingen av lukkemekanismene.

Patentstyret finner ikke at forskjellene mellom de aktuelle designene er tilstrekkelige til å ha noen betydning for helhetsinntrykket, og finner det tvilsomt at den informerte brukeren ville lagt merke til de nevnte forskjellene. Design nr. 2 og EU reg. 001673203-0003 fremstår som varianter over den samme design.

Den registrerte design nr. 2 anses ikke å være tilført så mye nytt at den oppfyller kravet til individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.

Konklusjon: design nr. 2 vs. mothold 0016703203

Registreringen av design nr. 2 i designregistrering nr. 83042 oppheves, jf designloven § 25 første ledd.

Samlet beslutningⁱ

Registreringen av design nr. 2 i designregistrering nr. 83042 oppheves, jf designloven § 25 første ledd, og kravet om overprøving tas til følge for design nr. 2 i denne registreringen.

Marie Rasmussen

Thale Andresen

ⁱ 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.