

## AVGJØRELSE

Vår ref.: OP 2014/00006  
Registreringsnr.: 083526  
Søknadsnr.: 20120319  
Design: Snusboks  
Innehaver: Skruf Snus AB  
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS  
Kravstiller: Swedish Match North Europe AB  
Fullmektig: Protector IP Consultans AS

### ***Patentstyrets avgjørelse av 27. juni 2014 – krav om administrativ overprøving***

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

#### AVGJØRELSE<sup>1</sup>

Skruf Snus AB, Stockholm, Sverige, leverte 13. april 2012 inn søknad om registrering av design, med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig.

Søknaden har prioritet fra 15. oktober 2011 og prioritetsnummeret fra EU er EM 001298699. Designene ble registrert 8. juni 2012 med registreringsnummer 083526, og ble kunngjort i Norsk designtidende 25. juni 2012.

Den 18. desember 2013 leverte Swedish Match North Europe krav om administrativ overprøving av alle designene registreringen omfatter, med Protector IP Consultants AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).

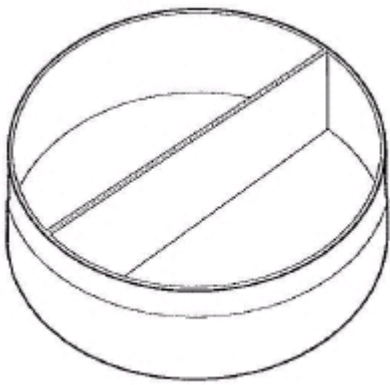
Kravet er begrunnet med at design nr. 1, 2 og 3 i designregistrering nr. 083526 ikke oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at designen er ugyldig og at den må oppheves, jf. designloven § 25.

Vilkårene i designloven § 26 og § 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving kan tas opp til behandling.

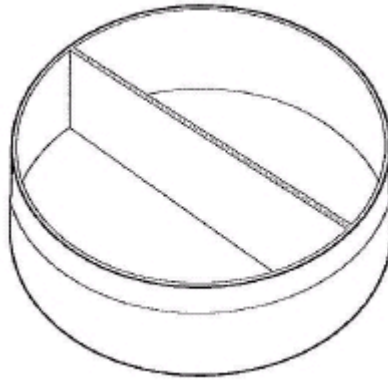
---

<sup>1</sup> Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagen må innleveres skriftlig til Patentstyret og klagegebyret er på 4400 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere designloven § 36 og § 37.

Design nr. 1 i designregistrering nr. 083526 ser slik ut:



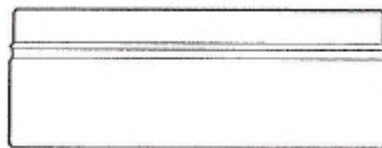
1.1



1.2



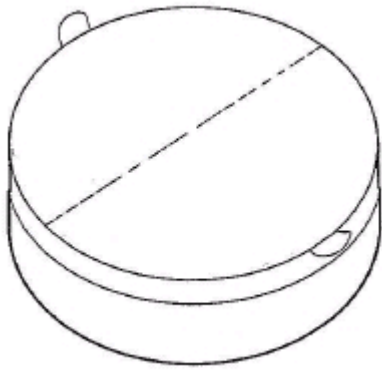
1.3



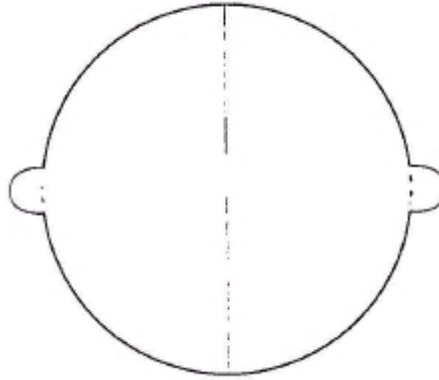
1.4

Design nr. 1 er registrert i klasse 27-06 av Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse «snusboks».

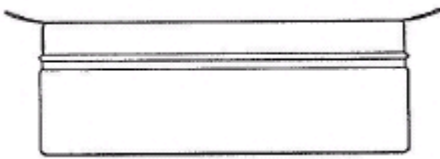
Design nr. 2 i designregistrering nr. 083526 ser slik ut, og har også produktangivelse «snusboks»:



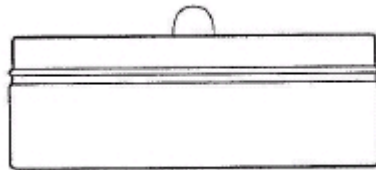
2.1



2.2

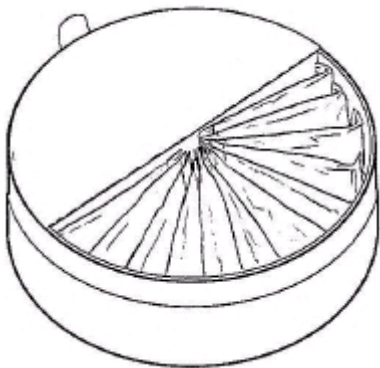


2.3

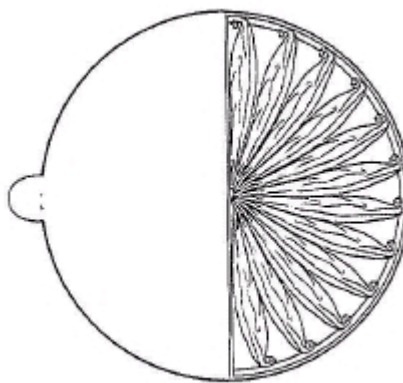


2.4

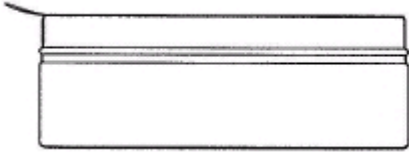
Design nr. 3 i designregistrering nr. 083526 har produktangivelse «snusboks med porsjonspakker med snus», og ser slik ut:



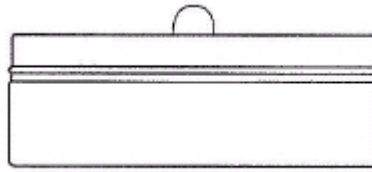
3.1



3.2



3.3



3.4

Innehaveren har ikke svart på kravet om administrativ overprøving, og saken blir derfor avgjort på det foreliggende grunnlaget. Når det gjelder kravstillerens anførsler, viser vi til sakens dokumenter.

### **Patentstyrets vurderinger:**

Spørsmålet om hvorvidt et design skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjente design, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der vi legger vekt på designerens frihet til å formgi den aktuelle produkttypen, jf. designloven § 3.

#### Den informerte bruker

Etter designloven § 3 tredje ledd anses et design bare å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av andre design. Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74, at den informerte brukeren ikke er en profesjonell designer eller en fagperson på området, men heller ikke en bruker som er helt uvitende om produktet, dets formål og variasjonsmuligheter. I EU-domstolens avgjørelse C-281/10 P, *PepsiCo* premiss 53 uttaler domstolen at den informerte bruker ligger et sted mellom gjennomsnittsforbrukeren, som gjelder i varemerkesaker, som ikke trenger å ha noen spesifikk kunnskap og som ikke foretar en direkte sammenligning mellom varemerkene, og en fagmann, som er en ekspert med detaljert sakkunnskap. Begrepet "informert bruker" kan således forstås som en som er særlig oppmerksom, enten på grunn av personlige erfaringer eller omfattende kunnskap innenfor den relevante sektoren. Den informerte brukeren vil, når det er mulig, foreta en direkte sammenligning mellom designene.

Den informerte brukeren er i denne saken en person som kjøper snus. Snus kan kjøpes av privatpersoner over 18 år og næringsdrivende detaljister som kjøper snus for videresalg, for eksempel dagligvarebutikker og kiosker. Den informerte brukeren har kjennskap til hvilke snusbokser som finnes på markedet, og er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, uten nødvendigvis å være spesialist på området. Det vil være mulig, praktisk og vanlig for den informerte brukeren å sammenligne snusbokser side om side. Det vil imidlertid ikke være mulig å sammenlikne *innsiden* av snusboksene direkte, da lokket normalt er forseglet når varene betraktes i butikken. Sammenlikningen av boksenes innside må derfor baseres på brukerens minne om hvordan tidligere kjøpte snusbokser så ut inni.

#### Designerens frihet

Ved vurderingen av om et design har individuell karakter, må vi ta hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen og hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Det fremgår av betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet at det ved denne vurderingen skal tas hensyn til hva slags produkt og bransje produktet tilhører. Videre fremgår det av forarbeidene til designloven Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 22 at forskjellskravet må avpasses alt ettersom formgivningen gjelder en bruksgjenstand, hvor designeren har mindre frihet, eller om det gjelder et fantasiprodukt. Forsjellskravet vil lettere være oppfylt hvis spillerommet er lite. Dette er også stadfestet i

rettspraksis fra EU, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser T-11/08, *Kwang Yang Motor vs OHIM* og T-83/11 og T-84/11, *Antrax It Srl vs The Heating Company (THC)*.

I henhold til EU-rettens avgjørelser T-9/07, *PepsiCo*, premiss 67 og T-83/11 og T-84/11, *Antrax It Srl vs The Heating Company (THC)*, premiss 44, defineres graden av designerens frihet blant annet ut fra de egenskaper som er nødvendige for å oppnå et produkts tekniske funksjon eller av de kravene til produktet som er fastsatt ved lov. Slike krav medfører en standardisering av egenskaper som dermed utgjør fellestrekk ved formgivningen av de aktuelle produktene.

I denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for snusbokser, innsiden av snusbokser og oppstillingen av porsjonssnus i snusbokser. En snusboks består av en eske som skal romme snus, enten porsjonssnus eller snus i løs form. Esken kan være laget i ulike materialer så lenge den er noenlunde tett, slik at aromaen beholdes. Innholdets art legger ikke begrensninger på boksens ytre form. Den ytre formen kan for eksempel være rektangulær, kvadratisk eller sirkelformet, som i dette tilfellet. Det ligger en viss begrensning i det praktiske hensyn at boksen skal være lett å ta med seg i en lomme eller en veske, noe som gjør det hensiktsmessig at den ikke er for stor og ikke har skarpe kanter. Det vil nok også være en fordel å velge en form som enkelt kan stables på et lager og på et utsalgssted.

Snusboksers innside kan deles inn i ulike rom. Dersom man ønsker å dele eskens innside inn i ulike avdelinger, kan dette gjøres på forskjellige måter. Det kan lages én eller flere skillelinjer, og kamrene kan være av lik eller ulik størrelse. Kamrene kan ha hver sine lokk eller de kan dele ett og samme lokk. Med hensyn til utformingen av innsiden av en snusboks, er det altså relativt stor av frihet.

Når porsjonssnus plasseres i boksen kan dette gjøres på en tilfeldig eller organisert måte, og måten snusen anrettes på kan danne ulike mønstre. Med hensyn til slik presentasjon av varen, antas variasjonsmulighetene å være relativt store. Formen på selve snusposene begrenses av at posen skal passe inn under brukerens leppe. Snusposen kan derfor ikke være for stor og må ha en form som gjør at den ikke faller så lett ut av munnen. Bortsett fra dette antas det at det er visse variasjonsmuligheter med hensyn til lengde og grunnform.

#### Vurderingen av individuell karakter

Et design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig før innleveringsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd. Det skal her også tas hensyn til designerens frihet i den grad produktet er funksjonelt betinget. Likheter og forskjeller i detalj skal tillegges liten vekt.

Betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet presiserer at det må foreligge tydelige forskjeller i helhetsinntrykket mellom en design og eksisterende formgivning, og at hensyn også må tas til det produktet og den industrielle sektor designen gjelder. "En annen design" i designlovens § 3 må i henhold til Lassen/Stenvik, side 44, forstås som "(...) helhetsinntrykket av én allment tilgjengelig design (...)" for å være registreringshindrende. "Det er ikke plass for "mosaikkmothold", slik at man sammenligner med det samlede helhetsinntrykket ved å kombinere to eller flere allment tilgjengelige formgivinger".

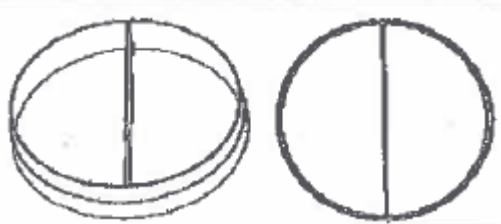
#### Mothold:

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 før innleveringsdagen til den aktuelle designregistreringen. Designregistrering nr. 083526 ble innlevert 14. april 2012.

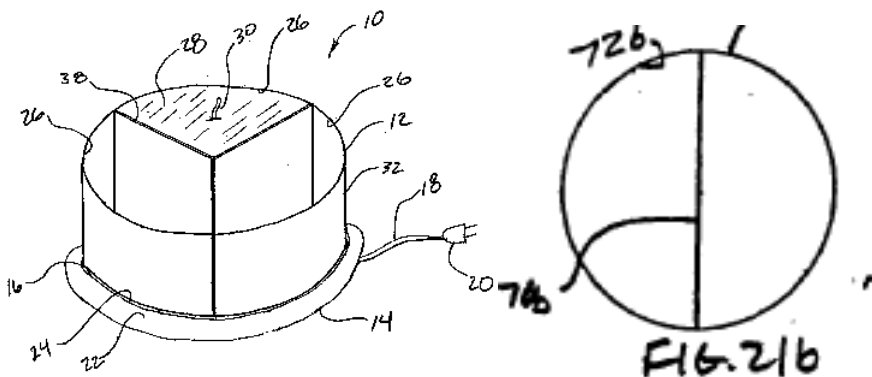
Design nr. 1

Kravstiller har vist til tre mothold som anføres som tidligere kjent design i forhold til design nr. 1:

- Patentsøknad fra the Italian Camera di Commercio Industria, publisert 21. januar 2010, publiseringnummer BO2010000001 ("D1"). D1 er beskrevet som en snusboks med lokk (Figur 1).



- Amerikansk patent, US patentsøknad, publiseringnummer 2006/0018786 ("D2"), publisert 26. januar 2006. Dette patentet er beskrevet som en "multi-compartment container for use in producing an aroma" (Figur 2), altså som en beholder inndelt i flere innvendige rom. Figur 21b viser til samme patent, og illustrerer en utføringsform av denne beholderen, sett ovenfra, med to innvendige rom.



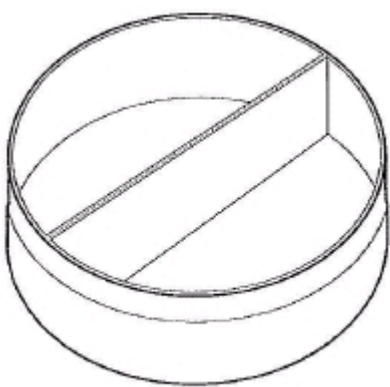
- Lewis Promotion Marketing, Gardner, KS, USA, "Silver Plated Metal Round Pill Box with 2 Compartments" ("D2"), altså en boks for tabletter, allment tilgjengelig i 2009.



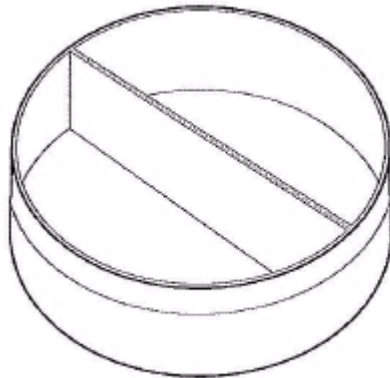
Det hevdes fra kravstillers side at helhetsinntrykket den informerte bruker får av det tidligere kjente designet bestemmes av den sylinderformede formen til beholderen, samt bruken av en rett skillevegg som er plassert i boksens senter og deler beholderen inn i to rom.

Patentstyret vil først vurdere design 1 i den omtvistede designregistreringen opp mot den italienske patentsøknaden, omtalt som D1.

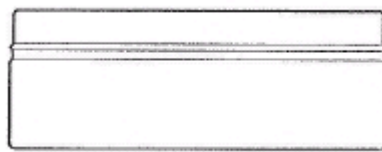
Design nr. 1 i registrering nr. 083526 ser slik ut:



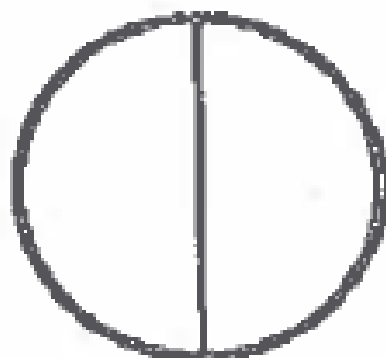
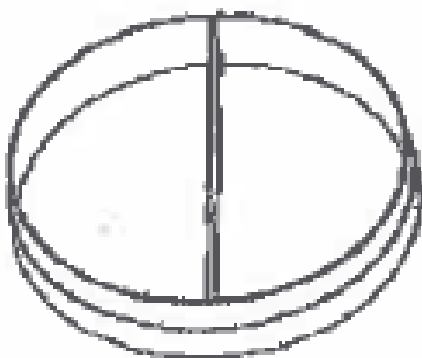
1.1



1.2



Den italienske patentsøknaden som er anført av kravstiller som tidligere kjent design ser slik ut:



Patentsøknaden ble publisert 21. januar 2010 og var følgelig allment tilgjengelig før designregistreringen ble innlevert. Det avgjørende for om designregistreringen har individuell karakter sammenlignet med motholdet blir da betydningen og vektingen av likhetene og forskjellene.

Begge avbildninger viser sirkelformede snusbokser med en diagonal, rett skillelinje. Linjen er plassert slik at den danner to kamre av identisk størrelse. Skillelinjen er smal i formen, slik som ytterkanten av boksen, og den er av samme høyde som snusboksens ytre vegg. Avbildningene inneholder ingen dekorative elementer, men består kun av boksens rene form. Man kan i begge avbildninger se en rille eller kant der det er naturlig at lokket skal hvile.

Det som skiller de to formgivningene er at sylinderen i designregistreringen ser ut til å være noe høyere enn sylinderen i motholdet. I det anførte motholdet går kanten eller linjen der lokket skal hvile omtrent halvveis opp på sylinderen. I designregistreringen er linjen høyere oppe på sylinderen. Det ser derfor ut til at snusboksen i designregistreringen har et større volum, mens motholdet består av en flatere boks.

Etter Patentstyrets syn vil forskjellen i sylindrens høyde ikke være av særlig stor betydning for helhetsinntrykket, da begge utforminger gir inntrykk av en rund, relativt flat boks som er delt i to innvendige, like store rom.

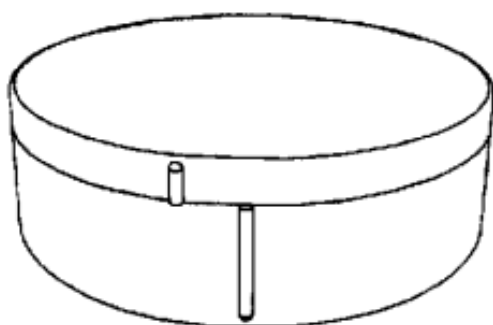
Etter en helhetsvurdering, hvor vi særlig har lagt vekt på designerens store frihet ved utformingen av boksens ytre form og innvendig inndeling i kamre, finner vi at de formmessige elementene gir et likt helhetsinntrykk. Vi finner at den aktuelle designregistreringen ikke har individuell karakter når den sammenlignes med motholdet, jf. designloven § 3 tredje ledd. Når det gjelder inndelingen av snusboksers innvendige rom er designerens frihet relativt stor, og dette handlingsrommet er ikke utnyttet.

Etter dette finner Patentstyret ikke grunn til å gå nærmere inn på de to andre anførte motholdene, omtalt som D2 og D3.

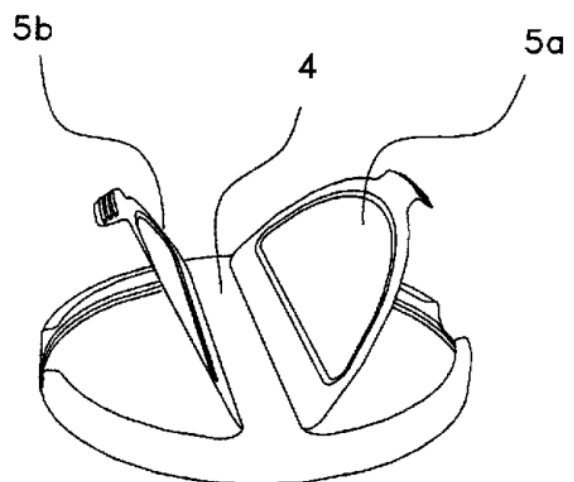
### Design nr. 2

Kravstiller har vist til to mothold som anføres som tidligere kjent design i forhold til design nr. 2:

- Svensk patentregistrering nr. 530 736 C2 («D1»), publisert 29. mai 2008, beskrevet som en snusboks.



Figur 11



Figur 4

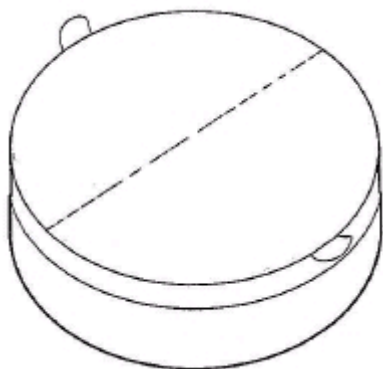


- Svensk varemærkeregistrering nr. 405255, publisert 21. august 2009 («D2»), sylindrerformet snusboks med lokk.

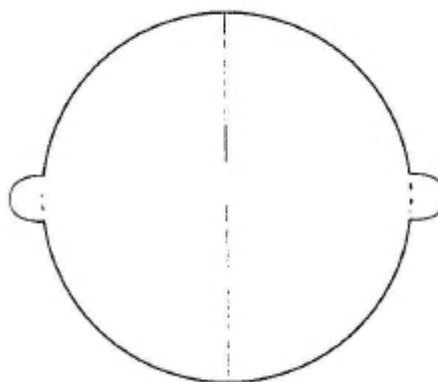


De anførte motholdene ble allment tilgjengelige før innleveringsdagen av den omstridte designregistreringen.

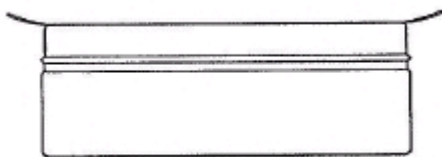
Design nr. 2 i registrering nr. 083526 ser slik ut:



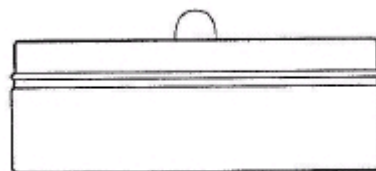
2.1



2.2



2.2



2.3

Patentstyret vil først vurdere design nr. 2 i den omtvistede designregistreringen holdt opp mot den svenske patentregistreringen, omtalt som D1.

Motholdets figur 11 og design nr. 2 består begge av sylindrerformede snusbokser. Motholdets figur 11 er utstyrt med vertikale doble linjer (staver) både på boksens hoveddel og på kanten av lokket, som design nr. 2 ikke har. Design nr. 2 har en diagonal linje på lokket, mens figur 11 har et lokk uten dekorasjoner eller linjer på toppen. Design 2 viser også en horisontal dobbel kant/rille der lokket naturlig hviler på boksens underdel (se 2.2 og 2.3), et element som ikke gjenfinnes i figur 11 i det svenske patentet. Det kan også påpekes at det omstridte

designet har utstående fliker som den sylinderveformede boksen i figur 11 mangler. Helhetsinntrykket av figuren i motholdet er ikke tilstrekkelig likt til at det tidligere kjente designet anses som hindrende i forhold til design nr. 2.

Figur 4 i motholdet består av et løsrevet lokk. Designet likner design nr. 2 ved at lokket også her er delt diagonalt i to. I begge tilfeller har lokkene to tapper (eller fliker). Figur nr. 4 har en relativt bred bit av lokket som står igjen som en diagonal linje når de to lokkene er i åpen posisjon (se figur 4). Design 2 i designregistreringen har ikke dette; de to lokkene er stilt helt inntil hverandre, kant i kant (se figur 2.1 og 2.2). Videre har snusboksen i motholdet en sirkelformet kant som står igjen når de to lokkene er åpnet, og hvert lokk er dekorert med innvendige linjer som følger lokkets halvsirkler. Design 2 er ikke utstyrt med slike linjer. Den svenske patentregistreringens figur 4 har tapper som peker nedover når lokket er lukket. De to tilsvarende tappene i design 2 peker ut til siden eller muligens litt oppover. Designet i figur 4 vil oppfattes som *ett lokk* hvor lokket har to «luker» som kan åpnes, mens lokket i design nr. 2 fremstår som en hel snusboks med en diagonal linje på lokket. Et lokk alene gir et annet helhetsinntrykk enn en hel snusboks, og design nr. 2 skiller seg derfor tilstrekkelig fra figur 4.

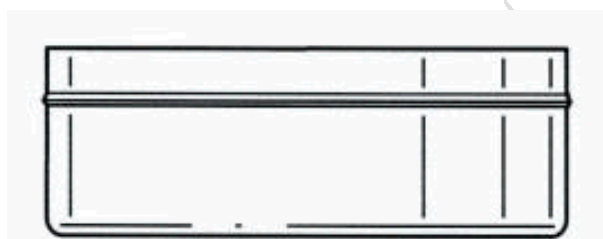
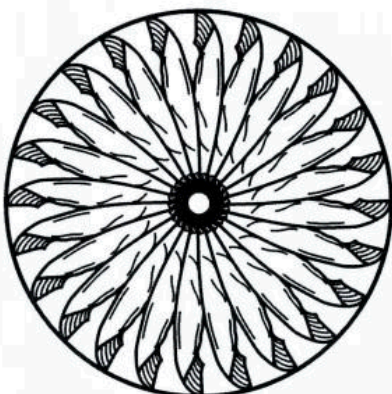
Den svenske varemærkeregistreringen omtalt som D2 viser tilsynelatende en snusboks med et heldekkende lokk, som ikke er delt inn i to halvdelar slik som lokket i design nr. 2. D2 har ingen diagonal linje på topplokket som indikerer at hver halvdel av lokket kan åpnes separat. Det kan skimtes et minimalt hakk i lokket i varemærkeregistreringen, men man kan ikke utfra dette slutte at det går en diagonal linje over lokket. Lokket på boksen i D2 har en nedsunken midtflate, slik at ytterkantene står høyere opp enn resten av lokket. Dette skiller seg fra lokket i design nr. 2, som fremstår som helt slett. Det at begge avbildninger gjelder sylinderveformede beholdere er ikke tilstrekkelig til å slutte at de danner samme helhetsinntrykk. Den diagonale linjen og flikene i design nr. 2 påvirker helhetsinntrykket av designet, og boksens grunnform er banal. Patentstyret har derfor kommet til at motholdet D2 gir et annet helhetsinntrykk enn design 2 i den omtvistede registreringen.

Designeren har i utgangspunktet relativt stor frihet ved utformingen av snusbokser. Patentstyret bemerker at designet i de to motholdene er enkelt utformet, slik at selv små variasjoner kan spille en stor rolle for helhetsinntrykket den informerte bruker sitter igjen med.

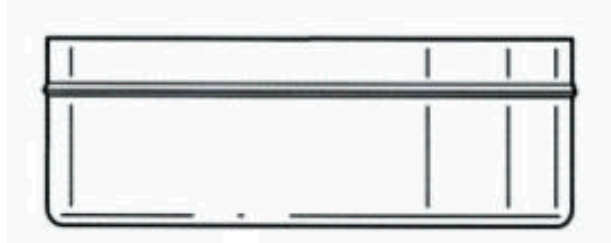
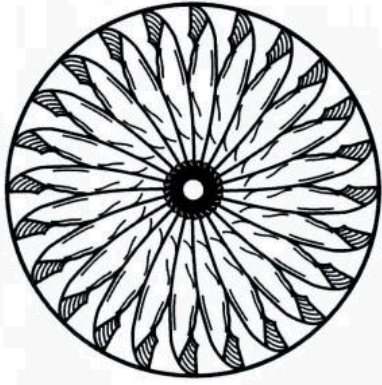
### Design nr. 3

Kravstiller har vist til to egne designregistreringer som anføres som tidligere kjent design i forhold til design nr. 3:

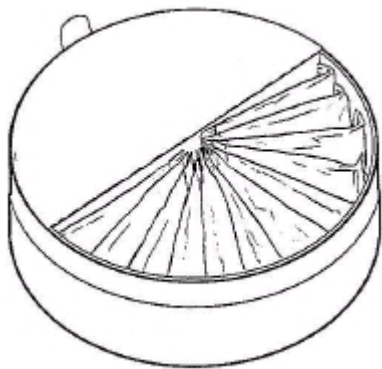
- Swedish Matches designregistrering nr. 0813333 nr. 9 («D1»), prioritetsdato 15. november 2007:



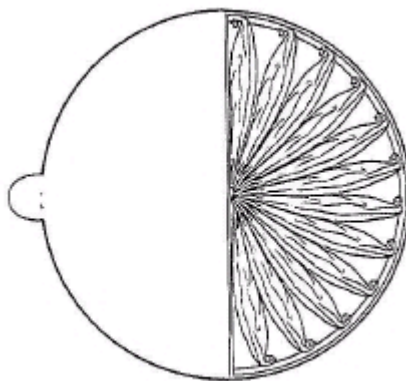
- EU-design nr. 000933395-0008 («D2»), prioritetsdato 8. juli 2008:



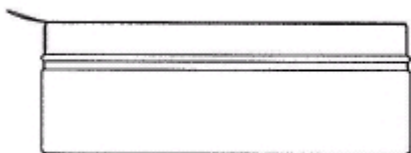
Design nr. 3 i registrering nr. 083526 ser slik ut:



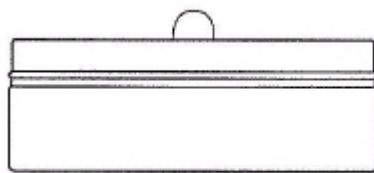
3.1



3.2



3.3



3.4

De anførte motholdene ser identiske ut og vil bli behandlet under ett. De har begge prioritetsdato som skriver seg fra ett tidligere tidspunkt enn leveringsdagen for det omtvistede designet.

Det foreligger en del likhetstrekk mellom de to designene. Begge avbildninger består av en sylinderformet boks, og boksene ser ut til å ha like dimensjoner. Snusen er anrettet etter samme grunnleggende idé; porsjonsposene er lagt opp fra boksens senter og utover mot kanten. Formen på porsjonsposene er relativt lik; de er tykkest på midten og smalere mot endestykkene.

Designene har imidlertid også forskjeller. Boksen i design nr. 3 er inndelt i to kamre ved hjelp av en diagonal skillelinje, og porsjonssnusen er kun anrettet i halvparten av boksen. Det er 12 snusposer i design nr. 3, og 24 snusposer i de anførte designregistreringene. Design nr. 3 har en flik (liten tapp) som brukes ved åpning og lukking, noe motholdene ikke har. Motholdene har et større skravert felt i enden av hver spiss av porsjonssnusen og en tydelig mørk ring i midtpunktet av sirkelen som dannes.

Snusposene i design nr. 3 dekker bare halvparten av boksen. Dette i motsetning til de anførte motholdene der hele boksen er fylt av porsjonsposer. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at dette er såpass viktig for helhetsinntrykket at designene alt i alt vil oppfattes som forskjellige. Mens de motholdte designene gir assosiasjoner til en stjerne, en blomst, en sol eller et hjul, vil det omtvistede designet gi en forestilling om en vifte eller en halvsirkel.

Patentstyret har tatt hensyn til de tre avgjørelsene fra OHIMs Board of Appeal (BoA): R 1224/2012-3, R 1225/2012-3 og R 1226/2012-3. De innklagede designene bestod av en boks med snusposer plassert i en stjerneformasjon og hadde en flik til å løfte opp snusposene med. Motholdet hadde ikke denne fliken. BoA uttalte at designene bestod av «an identical tin and lid and 24 pouches of snuff arranged in the same star-like pattern». Det ble lagt vekt på at helhetsinntrykket i begge tilfeller dannet et stjerneliknende mønster, og designene ble ansett å gi samme helhetsinntrykk.

Vår sak skiller seg fra OHIMs Board of Appeals sak på flere viktige punkter. Boksene har samme grunnform, men her stopper også likhetstrekkene i sammenlikningen av boksene. Boksene vi skal vurdere har svært ulike overflater. BoA vurderte to pakninger som inneholdt 24 porsjonssnus og som begge minnet om en stjerne. I foreliggende sak inneholder det ene designet bare 12 snusposer og danner således ikke en stjerneform.

Kravstiller viser til at det ikke oppnås designrett til trekk som er bestemt av en teknisk funksjon, jf. designloven § 8 første ledd nr. 1. Det anføres at det å dekke til halve boksen gjøres for å ivareta snusposenes kvalitet og ferskhets, og at det tildekkende elementet bare oppfyller en teknisk funksjon. Inndelingen i to kamre har etter Patentstyrets syn også en estetisk funksjon, og det bemerkes at skillelinjer inne i en snusboks kan lages på mange ulike måter. Den estetiske dimensjonen denne inndelingen har, fremheves ved at bare det ene kammeret er fylt av snusposer.

**Konklusjon:** Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 1 i designregistrering nr. 083526 ikke skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design. Patentstyret har kommet til at design nr. 2 og 3 skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design.

Kravet om administrativ overprøving er dermed delvis tatt til følge, jf. § 25 første ledd.

### Beslutning:

**Registreringen oppheves for design nr. 1 og opprettholdes for design nr. 2 og 3, jf. designloven § 25 første ledd.**

Marie Rasmussen

Sarah Wennberg Svendsen