

## AVGJØRELSE

Vår ref.: OP 2014/00007  
Registreringsnr.: 083282  
Søknadsnr.: 20110720  
Design: Snusboks  
Innehaver: Skruf Snus AB  
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS  
Kravstiller: Swedish Match North Europe AB  
Fullmektig: Protector IP Consultans AS

### ***Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014 – krav om administrativ overprøving***

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

#### AVGJØRELSE<sup>1</sup>

Skruf Snus AB, Stockholm, Sverige, leverte 13. september 2011 inn søknad om registrering av design, med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig.

Søknaden har prioritet fra 14. mars 2011 og prioritetsnummeret fra EU er EM 001265805. Designet ble registrert 12. desember 2011 med registreringsnummer 083282, og ble kunngjort i Norsk designtidende 9. januar 2012.

Den 18. desember 2013 leverte Swedish Match North Europe, Stockholm, Sverige, krav om administrativ overprøving av registreringens design nr. 2, med Protector IP Consultants AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).

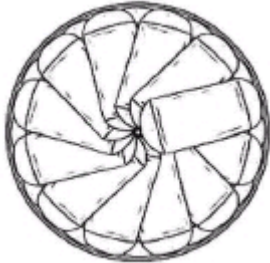
Kravet er begrunnet med at design nr. 2 i designregistrering nr. 083282 ikke oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at designen er ugyldig og at den må oppheves, jf. designloven § 25.

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

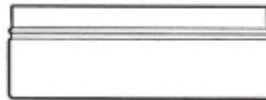
---

<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. 2 i designregistrering nr. 083282 ser slik ut:



2.1



2.2

Designet er registrert i klasse 27-01 og 27-06 av Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse «Snusboks med porsjonspakker med snus».

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.

## 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 fortalet 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. Forskjellskravet 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, og da særlig 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

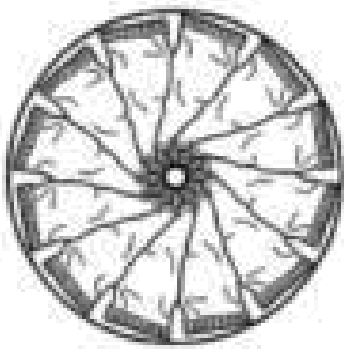
Et design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig før innleveringsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd. Det skal her også tas hensyn til designerens 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 formgivninger.

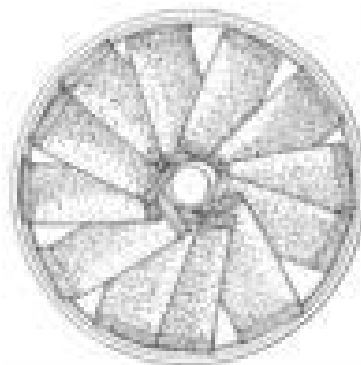
#### Mothold:

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. 083282 ble innlevert 13. september 2011.

Kravstiller har vist til to egne designregistreringer som mothold i saken.



Swedish Matchs designregistrering  
 Reg. nr. 081333 nr. 7  
 Prioritetsdato 15. november 2007

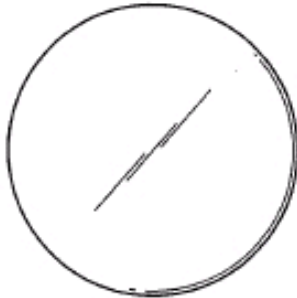


Swedish Matchs designregistrering  
 Reg. nr. 081585 nr. 1  
 Prioritetsdato 15. mai 2008

Ved Patentstyrets nærmere undersøkelse av motholdene i vårt register, ser vi at designregistrering nr. 081333 nr. 7 inneholder tre figurer og ser slik ut:



7.1

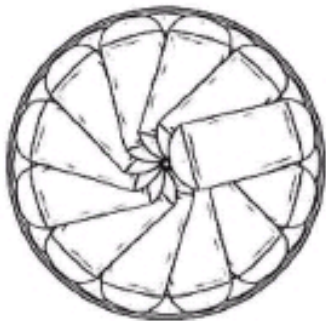


7.2

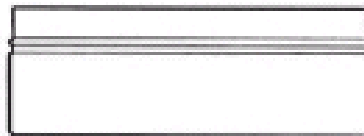


7.3

Design nr. 2 i designregistrering nr. 083282 ser slik ut:



2.1



2.2

Det avgjørende for om designregistreringen har individuell karakter sammenlignet med motholdene blir da betydningen og vektingen av likhetene og forskjellene.

#### *Likheter*

Både design nr. 2 og motholdene viser 12 snusposer lagt opp på en symmetrisk måte fra boksens senter, slik at posene delvis overlapper hverandre. Snusen er anrettet etter den samme grunnleggende idéen. I kravstillers to design så vel som i innehavers design (avbildning 2.1) minner innholdet i snusboksen om en stjerne eller sirkelformet vifte. Porsjonsposene med snus har en avlang, liknende form.

Kravstillers design nr. 081333 nr. 7.3 viser at det er tale om en sylindreformet snusboks med tilnærmet identiske dimensjoner som i det omtvistede designet nr. 2.2.

### *Ulikheter*

Porsjonsposene i det omstridte designet har en grunnleggende rektangelform som er utstyrt med buede kortender, slik at ytterlinjene danner en oval form. I kravstillers design har posene en ren rektangulær form. Videre er en av snusposene i det innklagede designet plassert over de andre posene i boksen, et element som ikke gjenfinnes i motholdene. Snusposene i kravstillers design nr. 081333 nr. 7.1 skiller seg noe fra snusposene i det innklagede designet ved at de har noen streker eller linjer. Disse kan oppfattes som en påført dekor eller de kan antyde at posene er litt uregelmessige i formen. Det kan også påpekes at mønsteret i de motholdte designene danner en større åpning (ring) i midten enn det innklagede designet.

Kravstillers designregistrering. nr. 081585 nr. 1 viser bare boksen ovenfra og ikke fra siden. Man kan derfor ikke lese noen tredimensjonal form ut av tegningen.

### *Helhetsvurdering*

Patentstyret finner at det innklagede designet bare skiller seg fra de tidligere designregistreringene på uvesentlige punkter og at helhetsinntrykket en informert bruker sitter igjen med vil være likt. Vi har særlig lagt vekt på designerens relativt store frihet ved anretningen av porsjonssnus i en snusboks. Vi finner at innehaver har lagt seg svært nær tidligere kjent design til tross for at det finnes mange måter å anrette porsjonsposene på. Design nr. 2 i den aktuelle designregistreringen har ikke individuell karakter når den sammenlignes med motholdene, jf. designloven § 3 tredje ledd. Patentstyret har tatt hensyn avgjørelsen fra OHIMs Board of Appeal (BoA) R 1223/2012-3 og OHIMs Invalidity Divisions avgjørelse av 25. juli 2012.

**Konklusjon:** Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 2 i designregistrering nr. 083282 ikke skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design. Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge, jf. § 25 første ledd.

### **Beslutning:**

**Registreringen oppheves for design nr. 2, jf. designloven § 25 første ledd.**

Marie Rasmussen

Sarah Wennberg Svendsen