

## AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2019/00110  
Registreringsnr.: 086075  
Søknadsnr.: 20180873  
Innehaver: FF ROLLERSKIS AS  
Kravstiller: Zoran Bozinovic  
Kravstillers fullmektig: ONSAGERS AS

### Patentstyrets avgjørelse av 02. desember 2019– Administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

#### AVGJØRELSE

FF ROLLERSKIS AS, NØTTERØY, leverte 30. september 2018 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 16. oktober 2018 med registreringsnr. 086075, og ble kunngjort i Norsk designtidende 5. november 2018.

Den 11. mars 2019 mottok vi et krav om administrativ overprøving av designregistrering nr. 086075 fra Zoran Bozinovic, Zajecar, Serbia. Under saksbehandlingen meldte Onsagers AS, Oslo, seg som fullmektig. Både kravstilleren og fullmektigen vil heretter bli referert til som kravstiller.

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 086075 ikke er nytt og ikke har individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at designet er ugyldig og må oppheves, jf. designloven § 25.

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

Designet i designregistrering nr. 086075 ser slik ut:



1.1



1.2

Designet er registrert i klasse 21-02 for «utstyr og apparater for gymnastikk og sport» i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen «Del av rulleski».

Partene har uttalt seg to ganger hver i saken. Anførselene og det vedlagte bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet. Vi viser til sakens dokumenter.

#### Patentstyrets vurderinger

Partene har tidligere vært samarbeidspartnere og begge har vist til kontrakter som er inngått mellom dem.

Kravstilleren har vist til to avtaler inngått mellom partene, henholdsvis 3. oktober 2017 og 17. januar 2018, som gjelder innehaverens eksklusive rett til å forhandle kravstillerens produkter i Norge. Avtalene fremstår som intensjonsavtaler. Innehaveren har vist til en avtale mellom partene datert 4. november 2018, som også ser ut til å være en intensjonsavtale mellom partene, som stadfester en intensjon om å samarbeide når det gjelder utvikling av nye produkter. Så vidt vi kan se omhandler ikke disse avtalene partenes rett til å søke designregistrering.

Ifølge innehaveren har ikke de aktuelle overnevnte avtalene blitt endelig stadfestet i et bindende juridisk dokument, og partene hadde en intensjon om at en mer utfyllende kontrakt skulle utarbeides av advokater. Da den endelige juridisk bindende kontrakten ble presentert ønsket ikke kravstilleren å fortsette samarbeidet. Patentstyret vil ikke gå nærmere inn på en tolkning av de nevnte avtalene, da disse ikke kaster lys over designrettighetene og dessuten fremstår som intensjonsavtaler som ikke har resultert i en juridisk bindende kontrakt.

Innehaveren har vist til en sms-korrespondanse mellom partene 12. november 2018 og 6. desember 2018. Her spør innehaveren kravstilleren om tillatelse til å søke designregistrering/patent i Norge, hvorpå kravstilleren svarer at det er ok. Denne korrespondansen er datert etter at innehaveren faktisk søkte om designregistrering, henholdsvis for registrering nr. 086030, som har søknadsdag 24. juli 2018, og registrering nr. 086075, som har søknadsdag 30. september 2018. Etter vårt syn har dermed denne korrespondansen begrenset vekt, da innehaveren spurte om tillatelse etter at innehaveren faktisk hadde søkt om designregistrering.

Innehaveren har videre innsendt dokumentasjon som skal vise at partene fikk et dårlig samarbeid og til slutt endte med å bryte dette samarbeidet. Da samarbeidet mellom partene ble dårlig, ønsket innehaveren oppgjør for defekte produkter levert av kravstilleren. Det oppstod også andre konflikter i kjølvannet av det brutte samarbeidet. Patentstyret anser slike anførsler som et privatrettslig forhold mellom partene, og foretar ikke en nærmere vurdering av eventuelle kontraktsbrudd.

Patentstyret skal hovedsakelig vurdere om designet er nytt og har individuell karakter. Tolkning av avtaleforholdet mellom partene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold som ligger utenfor Patentstyrets myndighetsområde. Underliggende avtaler mellom partene må eventuelt prøves i en domstol.

Når det gjelder dokumentasjonen som angår rettigheter til varemerker er ikke dette relevant for å vurdere om det registrerte designet er nytt og har individuell karakter. Varemerkene er kombinerte merker eller ordmerker som ikke viser noe av det aktuelle designet.

### Designloven § 3

Spørsmålet i denne saken er om designet i designregistrering nr. 086075 er nytt og har individuell karakter, jf. designloven § 3.

Det følger av designloven § 3 andre ledd at et design er nytt hvis ingen identisk design har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller prioritetsdagen) til designregistreringen.

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 et annet design som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller prioritetsdagen).

Når det gjelder vurderingen av individuell karakter står det i betraktning nr. 13 i fortalen til EUs designdirektiv at det må foreligge tydelige forskjeller i helhetsinntrykket mellom et design og eksisterende formgivning, og at hensyn også må tas til det produktet og den industrielle sektoren designet gjelder.

### Den informerte brukeren

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» 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.

I denne saken vil den informerte brukeren ha kjennskap til hvilke rulleski som finnes på markedet, og er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, uten nødvendigvis å være spesialist på området. Det vil være mulig og praktisk for den informerte brukeren å sammenligne rulleski 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 designet og hvilke variasjonsmuligheter designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Det fremgår av betraktning nr. 13 i fortalen til EUs designdirektiv 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 i 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 ut fra de egenskapene 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 rulleski. Det registrerte designet viser en del av en rulleski festet til et hjul. Det er en skjerm over hjulet som er festet til skien. Formålet med rulleski er fremdrift og fart. Det vil være visse tekniske krav til et slikt produkt, som at hjulet må være rundt og være festet til skien. Både hjulet og skien må videre være laget av et solid materiale for å kunne brukes på fortrinnsvis asfalt og annet hardt underlag. Dersom materialet ikke er solid, kan det være fare for slitasje, at skien bryter og brukerens sikkerhet, som er sårbar på rulleski. Hjulene må også kunne festes til skien, men samtidig gå rundt uten hindringer. Selve skien kan variere i lengde, bredde og tykkelse og er gjerne tilpasset brukerens vitale mål og om det er en konkurranseski eller mosjonsski. Det er ingen krav til hvordan hjulet skal festes til skien, men det settes begrensninger ut fra hjulets tekniske funksjon, nemlig at det skal rulle uhindret. Det er ikke krav til hvilken farge skiene skal ha, og selve skien kan komme i

ulike farger og dekor. På bakgrunn av dette vurderer vi at designerens frihet med hensyn til utformingen av rulleski er relativt liten.

#### Patentstyrets vurdering av den innsendte dokumentasjonen

I en administrativ overprøving av en designregistrering, er det avgjørende for resultatet at kravstilleren kan bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte designet, var gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen til den aktuelle designregistreringen. Søknadsdagen for designregistrering nr. 086075 er 30. september 2018.

Etter hovedregelen i designloven § 5 første ledd er et design allment tilgjengelig hvis det har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte, eller hvis det har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte. Det avgjørende er om designet har vært tilgjengelig for utenforstående, ikke om det faktisk er blitt observert, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 75. Ved vurderingen av om et design er nytt må man se hen til varens art, og hvor og hvordan designet har vært vist og utnyttet.

Kravstilleren hevder at det registrerte designet ikke er nytt fordi designet var publisert lenge før søknadsdagen, og at det registrerte designet følger av konstruksjonen beskrevet i kravstillerens relevante patentsøknader. Innehaveren bestrider dette og anfører at kravstillerens dokumentasjon viser et annet design enn det registrerte designet, og at testingen av produktene har vært hemmelig, og dermed ikke har ødelagt for at designet kan anses nytt.

#### *Patentsøknader*

Kravstilleren har vist til en patentsøknad inngitt i Serbia 23. august 2016 med søknadsnummer P-2016/0692, som gjelder rulleskihjul. Denne ble trukket før den ble allment tilgjengelig, og er derfor ikke nyhetshindrende.

Videre er det vist til en patentsøknad inngitt 17. juli 2017, med internasjonalt søknadsnummer PCT/RS2018/000010 og PCT pub. nr. WO/2019/017802. Denne viser del av rulleski, dvs. rulleskihjul med del av en ski. Søknaden ble allment tilgjengelig 24. januar 2019, og er ikke nyhetshindrende, da denne ble publisert etter søknadsdagen til det registrerte designet.

Videre har kravstilleren vist til en serbisk patentsøknad med inngivelsesdato 28. april 2017 med søknadsnummer P-2017/0438, som viser et rulleskihjul. Denne søknaden ble avslått, og er ikke gjort allment tilgjengelig på grunn av manglende betalt årsavgift. På grunn av dette kan heller ikke denne søknaden anses å hindre at det registrerte designet anses nytt.

#### *Øvrig dokumentasjon*

Dokumentasjonen som er innsendt fra begge parter fremstår som uklar og det er vanskelig for Patentstyret å se de anførte tidligere designene klart og tydelig.

Det er for eksempel vanskelig å ta stilling til om dokumentasjonen kommer inn under unntaket i designloven § 6 nr. 1, det vil si om designet er gjort allment tilgjengelig av designeren selv eller den som designerens rett er gått over til, tidligst 12 måneder før søknadsdagen. Dette fordi flere av bildene fremstår som uklare og ikke viser tydelig hva som er avbildet, og det dessuten er uklart hvem av partene som har rett til ulike design.

Videre fremstår noen av dokumentene som interne mellom partene, slik som dokument 10, 16 og 17, som er vedlegg til kravstillerens første brev og datert før søknadsdagen. Disse viser til bilder tatt på privat kamera eller som er sendt mellom partene på privat e-post. Det er uklart om bildene viser at designet er gjort allment tilgjengelig ved testing eller på annen måte.

Dokument 9, 11, 12 og 13, som er vedlegg til kravstillerens første brev, viser riktignok rullleski, men hovedsakelig fra motsatt side av det registrerte designet. Etter vår oppfatning er ikke disse bildene egnet til å foreta en direkte sammenligning med det registrerte designet, da de ikke viser del av rullleski fra samme side som det registrerte designet på en klar og tydelig måte.

Når det gjelder «dok\_Oslo sportslager» i kravstillerens første brev, kan dette vedlegget ikke tillegges vekt, da det er udatert.

*Spesielt om dokumenter som skal vise at designet ble gjort allment tilgjengelig under testing*

Kravstilleren har også innsendt dokumenter som skal vise at designet ble testet før det var søkt, og dermed ble gjort tilgjengelig for allmenheten slik at designet ikke kan anses nytt.

Når det gjelder videoen som det vises til i dokument 8 i kravstillerens første brev, ser det ut til at linken i vedlegget viser en video datert 13. oktober 2017, mens det i selve utskriften kravstilleren har vedlagt vises til et skjermbilde av en video datert 21. april 2017. Det er derfor uklart hvilken video kravstilleren har ment å vise. Vi kan imidlertid ikke se at videoen i linken eller skjermbildet i utskriften i dokument 8 viser rullleskiene på en klar og tydelig måte. Det er ønskelig at kravstilleren hadde sendt inn stillbilder fra de aktuelle videoene som på en klar og tydelig måte viser det tidligere designet fra samme side som det registrerte designet. Selv om dokumentasjonen er datert før søknadsdagen til det registrerte designet er det ikke mulig å vurdere om designet har individuell karakter.

Det er kravstilleren som har bevisbyrden for at innehaverens testing i Serbia og testing på lukket område i Norge har gjort designet allment tilgjengelig. Da det ikke er presentert klare og tydelige bilder som viser designet, kan ikke Patentstyret ta stilling til om designet har vært tilgjengeliggjort ved offentlig testing på en slik måte at det er gjort allment tilgjengelig.

Vedlegg i innehaverens brev av 15. september 2019 viser enten uklare bilder, interne bilder eller bilder datert etter søknadsdagen 30. september 2018, og er heller ikke dokumentasjon som kan klargjøre om designet var gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen.

### Konklusjon - den samlede innsendte dokumentasjonen

Det er tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omtvistede designet ikke hadde individuell karakter og ikke var nytt på søknadsdagen.

Etter en vurdering av den samlede dokumentasjonen ovenfor, har Patentstyret kommet til at det ikke er innsendt dokumentasjon som viser at det forelå et identisk eller lignende design før søknadsdagen til designregistrering nr. 086075, nemlig før 30. september 2018.

I mangel av dokumentasjon finner Patentstyret at designet må anses å være nytt og at det har individuell karakter, jf. designloven § 3.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 086075 er nytt og har individuell karakter, jf. designloven § 3.

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

Samlet beslutning:

Registreringen opprettholdes,  
jf. designloven § 25 første ledd.

Hanne Larder

Karine Mathisen