

## AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2019/00300  
Registreringsnr.: 086355  
Søknadsnr.: 20190004  
Innehaver: TOOLSINVENT AS  
Kravstiller: Creative Stuff AB

### Patentstyrets avgjørelse av 28. januar 2020– Administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

#### AVGJØRELSE

Toolsinvent AS, Søgne, leverte 7. januar 2019 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 17. juli 2019 med registreringsnr. 086355, og ble kunngjort i Norsk designtidende 12. august 2019.

Den 26. juli 2019 mottok vi et krav om administrativ overprøving av designregistrering nr. 086355 fra Creative Stuff AB, Uppsala, Sverige (heretter kalt kravstiller).

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 086355 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. 086355 ser slik ut:



1.1



1.2



1.3

Designet er registrert i klasse 08-08 i Locarno-klassifiseringen, med klasseoverskriften «feste-, støtte- eller monteringsanordninger som ikke er omfattet av andre klasser» og med produktangivelsen «bergkile».

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

Innledende kommentarer:

Innehaveren har anført at kravstilleren ikke har noen registrerte rettigheter i Norge, verken varemerke eller design. Vi gjør oppmerksom på at et krav om administrativ overprøving av en designregistrering, med begrunnelse i designloven § 3, etter designloven § 26 kan fremsettes av enhver så lenge registreringen består. Man trenger derfor ikke selv å være eier av et tidligere design for å fremsette et slikt krav. Et tidligere design kan videre være alt fra en designregistrering i Norge eller i utlandet til eksempelvis en datert utskrift fra en internettside som viser det tidligere designet klart og tydelig.

Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet i denne saken er om designet i designregistrering nr. 086355 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 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 fortalet 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 bergkiler 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 bergkiler 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 fortalet 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 bergkiler. Formålet til en bergkile er å sikre at kilen sitter fast i typisk en fjellsprekke, slik at det som er festet til kilen får et trygt og sikkert feste. Det kan typisk dreie seg om en båt som er festet i et tau som er fortøyd i bergkilen. Det som festes til kilen kan ha stor vekt, og kilen må være solid og gi godt feste for å ikke løsne fra fjellsprekken. Bergkiler er gjerne laget av et solidt og slitesterkt materiale som metall. En bergkile må bestå av en kile og en anordning for feste av tau/krok eller lignende. Det er imidlertid ingen krav til hvordan de ulike elementene skal se ut, eventuell fargebruk eller hvilken fasong bergkilen som helhet har. Etter vår oppfatning foreligger det en normal grad av frihet for designeren med hensyn til utformingen av bergkiler.

### Tidligere design

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. 086355 er 7. januar 2019.

Kravstilleren har vist til to svenske designregistreringer med registreringsnummer 2015/0397 og 2015/0398, som er registrert av det svenske Patent- og registreringsverket (PRV). Begge registreringene ble gjort allment tilgjengelig 20. oktober 2015.

Videre har kravstilleren vist til at det er søkt designregistrering i EU gjennom søknad nr. 006629531. Dette nummeret gir per i dag ingen treff i EUIPO sine databaser.

Kravstilleren har også vist til en artikkel fra det norske Båtmagasinet nr. 7/2016, som viser to varianter av kravstillerens bergkiler som kalles «Klippfast», i en stor og i en mindre utgave. Den minste utgaven av kravstillerens Klippfast er den samme som kravstillerens design i svensk designregistrering nr. 2015/0397. Den største utgaven er den samme som kravstillerens design i svensk designregistrering nr. 2015/0398.

Både kravstilleren og innehaveren har sendt inn udaterte bilder av sine produkter. Disse kan ikke tas i betraktning på grunn av manglende dato.

Når vi skal foreta vurderingen av om det omtvistede designet har individuell karakter, må vi se på det designet som er registrert, nemlig bildene som fremkommer i designregistrering nr. 086355, og foreta en direkte sammenligning med tidligere design.


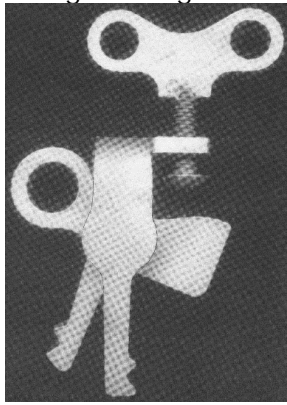
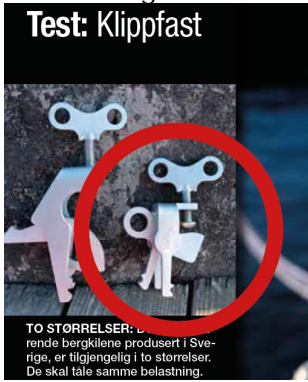
Det er tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omtvistede designet ikke hadde individuell karakter og ikke var nytt på søknadsdagen.

Kravstilleren har anført at den minste størrelsen av Klippfast, slik den fremkommer i utsnittet fra Båtmagasinet nr. 7/2016, har en design av skrufunksjonen som er nærmest identisk som det omtvistede designet. Det anføres at designene er tilnærmet identiske med unntak av ulikheten i fortøyningsøyet.

Designet i den svenske designregistrering nr. 2015/0397 var allment tilgjengelig fra 20. oktober 2015, altså før søknadsdagen til designet som her skal overprøves. Designet i den svenske designregistrering nr. 2015/0397 er klart og tydelig. Det samme er bildet av dette designet gjengitt i Båtmagasinet nr. 7/2016, som også er før søknadsdagen til det omtvistede designet. Siden det er den minste utgaven av Klippfast som har størst likheter med det yngste designet vil vi bruke nevnte design for å sammenligne helhetsinntrykket det omtvistede designet gir, med helhetsinntrykket som det tidligere designet gir.

Konkret vurdering av om designet har individuell karakter, jf. designloven § 3 første og tredje ledd

Patentstyret må foreta en konkret sammenligning av helhetsinntrykket det omtvistede designet gir med helhetsinntrykket som det tidligere designet gir.

Designregistrering nr. 086355	Tidligere design
 <p>1.1</p> <p>1.2</p> <p>1.3</p>	<p>Svensk registrering 2015/0397:</p>  <p>Utsnitt fra Båtmagasinet nr. 7/2016:</p> 

Designene har likheter ved at de begge har ben med ekspansjonsfunksjon, skrufunksjon på toppen og et fortøyningsøye.

Designene skiller seg fra hverandre ved at bena til det yngste designet er relativt rette og smale, mens bena til det tidligere designet er brede øverst og smalere nederst. Det eldre designet har også tydelige og større tagger nederst på bena. Bena i begge designene har en vinkelrett overdel, men overdelen til det yngste designet er mye lengre enn overdelen til det eldste. I den vinkelrette overdelen er det i begge designene festet en skrue med et skruéhåndtak. Skruéhåndtaket i det yngste designet er smalt og avlangt øverst, med to små hull i hver ende. Skruéhåndtaket i det eldre designet er mer «sommerfuglformet» og større med to store hull i hver ende. Selve skruen er også mye større og kraftigere i det tidligere designet.

Når det gjelder fortøyningsøyet i innehaverens design er dette smalt og stort i størrelse sett hen til designets størrelse i sin helhet, og er formet som en ring. Fortøyningsøyet er

plassert i vinkelen der bena og den rette overdelen til kilen møtes. Øyet til det tidligere designet er mindre i størrelse og er plassert mellom bena til bergkilen og har en flat del på motsatt side av øyet.

Innehaveren har anført at det omtvistede designet har et oransje fortøyningsøye og at dette gir et ulikt helhetsinntrykk sammenlignet med det tidligere designet. Vi vil her bemerke at det tidligere designet er i sort/hvitt, og derfor gjelder alle farger og fargekombinasjoner. Dette designet kan derfor ha den samme oransjefargen som det oransje fortøyningsøyet til det omtvistede designet, eller enkeltelementer med denne fargen.

Selv om begge designene består av de samme bestanddelene, så er selve utformingen av disse forskjellig. Sett hen til at designeren har en normal grad av frihet ved utformingen av bergkiler, gir det omtvistede designet og det tidligere designet ikke det samme helhetsinntrykket overfor den informerte brukeren.

Da ulikheten mellom innehaverens design og den store utgaven av Klippfast er enda større, finner vi det ikke nødvendig å foreta en sammenligning av disse.

På denne bakgrunn har vi kommet til at designet i designregistrering nr. 086355 har individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.

I og med at vi har kommet til at designregistreringen har individuell karakter, er det klart at de anførte tidligere designene ikke kan anses som identiske design. Det omstridte designet er følgelig nytt, jf. designloven § 3 andre ledd.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 086355 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