

## AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2019/00228  
Registreringsnr.: 084202  
Søknadsnr.: 20131074  
Innehaver: Tana Gull og Sølvsmie AS  
Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS  
Kravstiller: Alveskogen Design Lone Beate Ebeltoft  
Kravstillers fullmektig: -

### Patentstyrets avgjørelse av 20. november 2019 – Administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

#### AVGJØRELSE

Tana Gull og Sølvsmie AS, Tana, leverte 24. oktober 2013 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 16. januar 2014 med registreringsnummer 084202, og ble kunngjort i Norsk designtidende 3. februar 2014.

Bryn Aarflot AS, Oslo, er innehaverens norske fullmektig.

Den 1. juni 2019 mottok vi et krav om administrativ overprøving av designregistrering nr. 084202 fra Alveskogen Design Lone Beate Ebeltoft, Krokeldalen, (heretter kalt kravstiller).

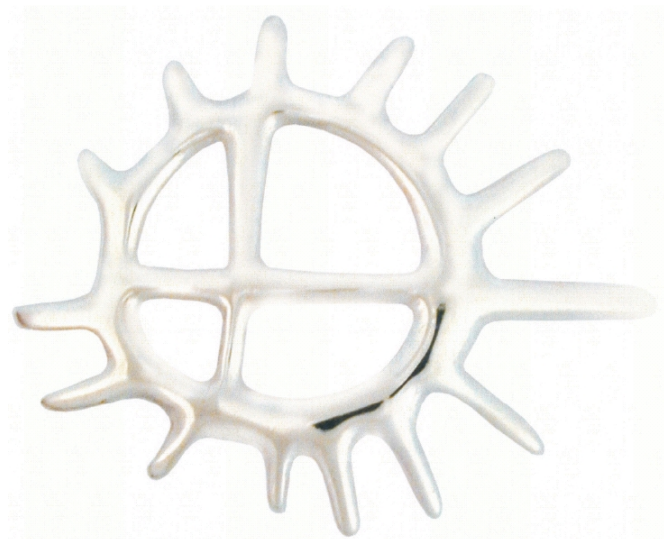
Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 084202 gjengir et gammelt samisk symbol. Det blir anført at designet ikke er et nytt design, men en kopi, og at det ikke oppfyller kravene til å være «egendesign». Dette gjelder regelen i designloven § 3 om at designrett bare kan oppnås hvis designet er nytt og har individuell karakter.

Kravet er også begrunnet med at registrering av designet er en urettmessig utnyttelse av kulturarv, og som vil krenke den allmenne rettsfølelsen til hele den samiske befolkningen. Dette gjelder regelen om at et design ikke kan registreres hvis det strider mot offentlig orden eller moral, jf. designloven § 7 første ledd nr. 1.

Kravstilleren hevder på disse grunnlagene 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. 084202 ser slik ut:



Designet er registrert i klasse 32-00 i Locarno-klassifisering, med produktangivelsen «ornament».

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:

For at et design skal oppnå designrett er det et krav etter designloven at designet er nytt og har individuell karakter, jf. designloven § 3.

I denne saken har kravstilleren vist til at det registrerte designet likner eller er nærmest identisk med et gammelt samisk solsymbol og flere gjengivelser av dette solsymbolet. Vi vil derfor starte med å vurdere om designet er nytt og har individuell karakter.

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.

Det aktuelle designet har produktangivelsen «ornament». Designet er søkt i farger, og er gjengitt i sølv. Det har en viss tredimensjonal effekt ut ifra den buede formen. Det kan derfor oppfattes som et smykke. Vi kan imidlertid ikke se designet fra alle sider, så det kan også være en utsmykning i seg selv, som kan bli brukt på mange ulike typer varer, eller som en selvstendig prydgjenstand. Ettersom det ikke klart fremgår hvilke produkter designet gjelder, utover angivelsen «ornament», kan vi ikke legge til grunn at den informerte brukeren har inngående kjennskap til alle de ulike produktene designet kan gjelde. Vi kan heller ikke legge til grunn at det vil være naturlig eller praktisk med en direkte sammenligning mellom designene.

### Designers 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-rettsens 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-rettsens 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 designers 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.

Designers frihet for ornamenter må sies å være veldig stor. Det er ingen begrensninger ut ifra tekniske funksjoner eller lovbestemte krav. Det er for eksempel ingen krav til materialer, oppbygging eller bruk av bestemte farger. Et ornament kan være skapt av ren

fantasi, og mulighetene for utformingen er utallige. På bakgrunn av dette vurderer vi at det må kreves relativt tydelige forskjeller for at den informerte brukeren vil oppfatte designene som ulike.

### 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. 084202 er 24. oktober 2013.

I den innsendte dokumentasjonen viser kravstilleren til at designet i designregistrering nr. 084202 ikke er «nydesign», men en kopi av et hellig samisk symbol. Det blir vist til at symbolet er å finne på forsiden til boka «Solen, min Far» av Nils-Aslak Valkeapää fra 1988. Videre er det lagt ved bilder av solsymboler fra helleristninger, samt trommesymboler. Det er også sendt inn bilder som viser andre produkter som er påført solsymboler. Det er i saken også vist til at innehaveren har en varemerkeregistrering inneholdende solsymbolet, som er varemerkeregistrering nr. 251306.

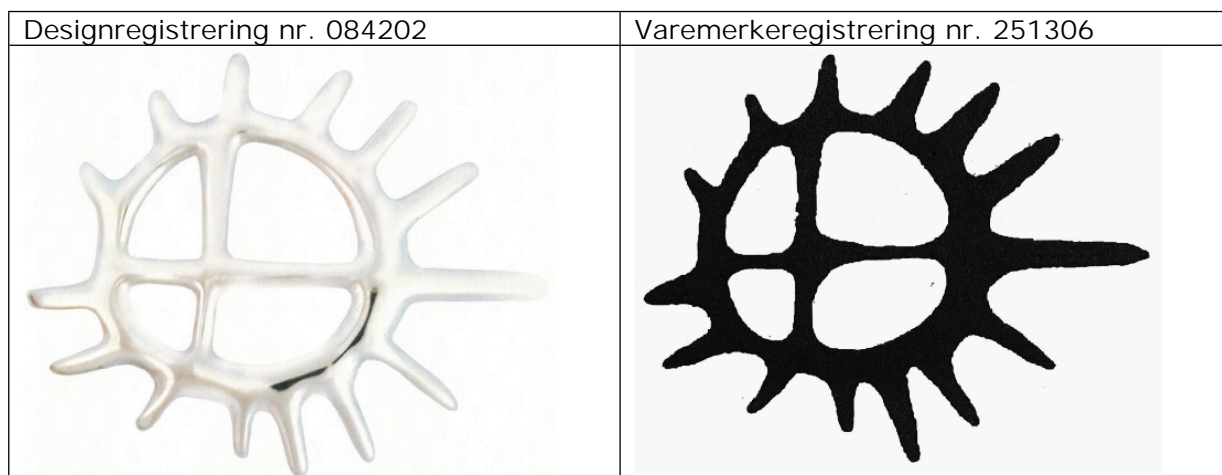
Når vi skal foreta vurderingen av om det omtvistede designet er nytt og har individuell karakter, må vi se på det designet som er registrert, nemlig bildet som fremkommer i designregistrering nr. 084202, og foreta en direkte sammenligning med tidligere formgivning.

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

Innehaverens egen varemerkeregistrering nr. 251306 var allment tilgjengelig fra 15. juni 2009, altså flere år før søknadsdagen til designet som her skal overprøves. Ettersom dette er en klar og tydelig gjengivelse, og hentet fra varemerkeregisteret, vil vi bruke dette varemerket for å sammenligne helhetsinntrykket det omtvistede designet gir, med helhetsinntrykket av utformingen i varemerket. Det har ingen betydning at dette er innehaverens registrerte varemerke. Det avgjørende er at utformingen i varemerket var allment tilgjengelig tidligere enn tolv måneder før søknadsdagen til det omtvistede designet, jf. designloven § 3 tredje ledd, jf. § 6 første ledd nr. 1.

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

Patentstyret må foreta en konkret sammenligning av helhetsinntrykket som det omtvistede designet gir den informerte brukeren, med helhetsinntrykket som utformingen av det tidligere varemerket gir denne brukeren.



Begge utformingene er basert på en sirkelform med fjorten «solstråler». Solstrålene har samme innbyrdes plassering, samme vinkling og samme avrundende utforming. Solstrålene i designregistreringen kan virke noe tjukkere eller mer avrundende enn i varemerkeregistreringen. Begge utformingene har samme kryss i midten av figuren, som danner fire «hull». Disse hullene har like proporsjoner i begge utformingene. Hullene i varemerkeregistreringen kan virke noe mer avrundet i formen enn i designregistreringen. Designet i designregistreringen er spesifikt registrert i farger, som ut ifra bildet er sølv, mens varemerket er angitt i sort. Når det gjelder varemerker er det imidlertid slik at en registrering i sort-hvitt gir vern i alle farger. Det vil si at utseendet til varemerket kan være i sølv, noe som gjør utformingene enda likere. Det omtvistede designet har en tredimensjonal effekt på grunn av den buede formen, som ikke gjenfinnes i utseendet til varemerket.

Sett hen til at designeren har veldig stor frihet ved utforming av ornamenter, vurderer vi at det omtvistede designet og utforming i det tidligere varemerket gir det samme helhetsinntrykket overfor den informerte brukeren. Det er ingen betydelige forskjeller ved de to utformingene. Begge utformingene har samme sirkelform med kryss i midten, fire hull med like proporsjoner, fjorten solstråler som er plassert på samme sted med samme vinkler og buet avrundning. Det er også samme proporsjoner mellom elementene i utformingenes helhet. Forskjellene som finnes er ikke tydelige nok til at den informerte brukeren får et annet helhetsinntrykk av det omtvistede designet enn av utforming i det tidligere varemerket.

Vi har derfor kommet til at designet i designregistrering nr. 084202 mangler individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.

Når designet ikke har individuell karakter, er det ikke nødvendig å ta stilling til om designet var nytt, jf. designloven § 3 andre ledd.

Siden det er tilstrekkelig at ett bevis kan dokumentere at designet ikke var nytt og ikke har individuell karakter, vurderer vi ikke det omtvistede designet sett opp imot de andre solsymbolene vi har mottatt bilder av.

Ettersom det er et avgjørende vilkår for å oppnå designrett at designet er nytt og har individuell karakter, og dette er en selvstendig ugyldighetsgrunn, finner vi det ikke nødvendig å gå inn på de øvrige grunnlagene kravstilleren viser til.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 084202 mangler individuell karakter, jf. designloven § 3 første og tredje ledd.

Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge i sin helhet, jf. designloven § 25 første ledd.

Samlet beslutning:

Registreringen oppheves,  
jf. designloven § 25 første ledd.

Hanne Larder

Rikke Løvsjø