

AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2019/00163
Registreringsnr.: 085320
Søknadsnr.: 20160739
Innehaver: EYDEMASKIN AS
Kravstiller: Siktespesialisten AS

Patentstyrets avgjørelse av 18. oktober 2019 – Administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE

EYDEMASKIN A EYDE, Vestby, leverte 27. juli 2016 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 11. oktober 2016 med registreringsnr. 085320, og ble kunngjort i Norsk designtidende 7. november 2016.

Den 17. april 2019 mottok vi et krav om administrativ overprøving av designregistrering nr. 085320 fra Siktespesialisten AS, Skien, (heretter kalt kravstiller), med advokat Ole Martin Meland ved Advokatfirmaet Meland AS, Skien, som fullmektig.

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 085320 ikke oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at designet er ugyldig og må oppheves, jf. designloven § 25.

I e-post fra Siktespesialisten AS, mottatt 16. august 2019, blir det opplyst at advokat Meland ikke lenger skal være fullmektig i denne saken. Avgjørelsen blir derfor kun sendt til innehaveren og kravstilleren.

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

Designet i designregistrering nr. 085320 ser slik ut:



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6

Designet er registrert i klasse 15-99 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen «sikteverk».

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

Innledende kommentarer:

Designloven setter opp flere vilkår som må være oppfylt for at et design kan oppnå designrett. Under søknadsbehandlingen i Patentstyret er det bare noen av vilkårene som blir vurdert før designet blir registrert. Vilårene om at designet er nytt og har individuell karakter etter designloven § 3 blir ikke vurdert under søknadsbehandlingen, men kun der designregistreringen blir krevd overprøvd. Det er derfor ingen saksbehandlingsfeil at designet i designregistrering nr. 085320 ble registrert.

Etter designloven § 26 kan et krav om administrativ overprøving av en designregistrering, med begrunnelse i designloven § 3, 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.

Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet i denne saken er om designet i designregistrering nr. 085320 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 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 sikteverk 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 sikteverk side om side.

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.

I denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for sikteverk. Formålet til et sikteverk er å sikte og sortere naturstein og andre mineraler som vanligvis er knust til mindre kornstørrelser. Fordi maskinen skal håndtere stein og sand av ulik størrelse, må maskinene tåle stor vekt, være solide og robuste. For å komme frem til materialet som skal siles og sorteres, må maskinen være flyttbar, enten ved hjelp av egen kraft eller ved hjelp av andre kjøretøy. Sikteelementet må være laget av et solid materiale som tåler tyngre masser og ha huller som lar steinkornene falle gjennom. Maskinen bør ha en mekanisme som sørger for at de siktede massene plasseres effektivt på ønsket sted. Det er imidlertid ingen krav til hvordan de ulike elementene skal se ut, eller hvilken fasong maskinen som helhet har. På bakgrunn av dette vurderer vi at designerens frihet med hensyn til utformingen av sikteverk er relativt stor.

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. 085320 er 27. juli 2016.

Kravstilleren har vist til et opphevet design i designregistrering nr. 085248, to stillbilder hentet fra filmer på Youtube, og et dokument med bilder av siktemaskinene VIKING (innehaverens siktemaskin) og ULTRA DECK.

Innehaveren har sendt inn en eldre annonse fra Finn.no som viser en siktemaskin med navn ULTRA DECK SCREEN, og et dokument med to bilder av en siktemaskin med navn ULTRA SCREEN, for å vise at deres siktemaskin er forskjellig fra disse tidligere designene.

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. 085320, 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.

Designet i designregistrering nr. 085248 var allment tilgjengelig fra 24. mai 2016, altså før søknadsdagen til designet som her skal overprøves. Designet i designregistrering nr. 085248 er klart og tydelig. Vi vil derfor bruke dette designet for å sammenligne helhetsinntrykket det omtvistede designet gir, med helhetsinntrykket som dette tidligere designet gir. Det har ingen betydning for vurderingen at designet i designregistrering nr. 085248 (heretter kalt «tidligere design») er opphevet. Det avgjørende er at dette designet var allment tilgjengelig før søknadsdagen til det omtvistede designet.

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

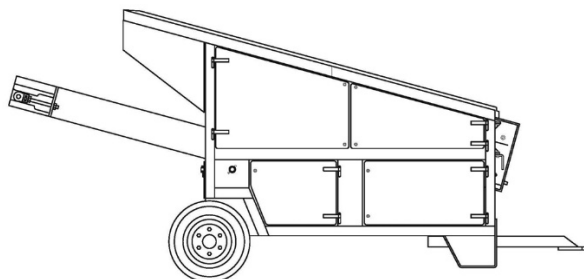
Patentstyret må foreta en konkret sammenligning av helhetsinntrykket det omtvistede designet gir med helhetsinntrykket som det tidligere designet gir.

Designregistrering nr. 085320



1.1

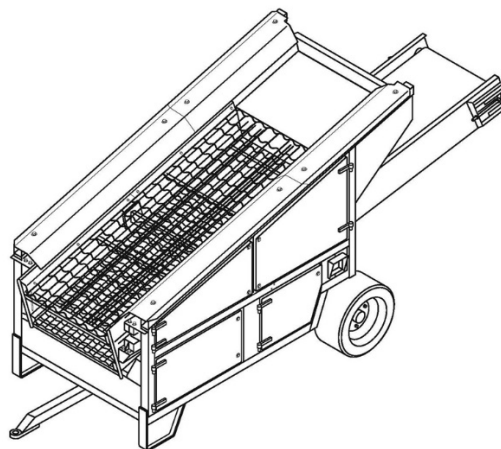
Designregistrering nr. 085248 (tidligere design)



1.3



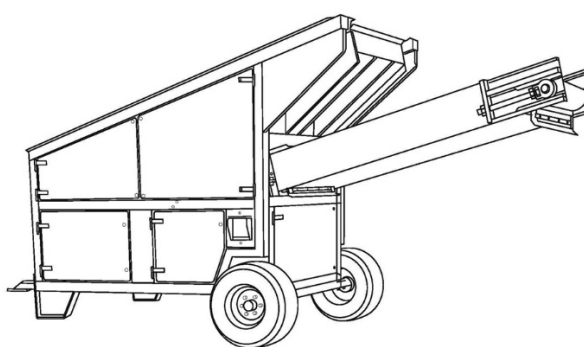
1.2



1.1



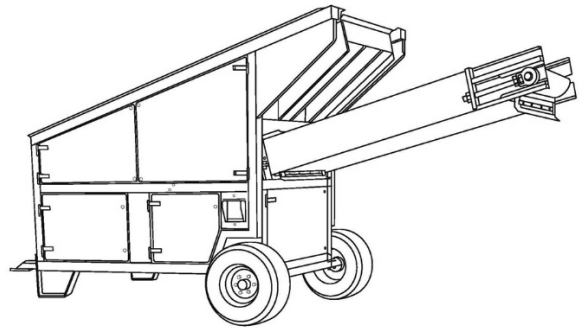
1.3



1.2



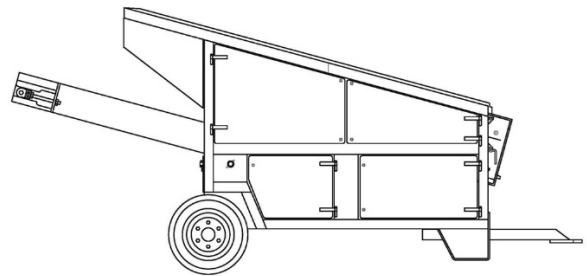
1.4



1.2



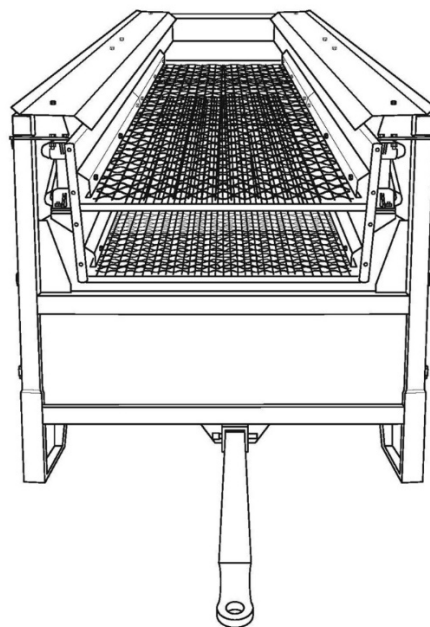
1.5



1.3



1.6



1.5

Sikteverk sett fra sidene/bakfra (sammenligning av bildene 1.1 og 1.3, 1.2 og 1.1, 1.3 og 1.2, 1.4 og 1.2, 1.5. og 1.3)

Designene har svært lik utforming. De skiller seg fra hverandre ved at det tidligere designet har vannrette hengsler på skapene, mens det omtvistede designet har loddrette hengsler. Det omtvistede designet har en lys firkant plassert på det bakre, nederste sideskapet, noe som ikke gjenfinnes i det tidligere designet. Det tidligere designet har imidlertid en tydeligere luke mellom dette skapet og hjulet på maskinen, på den ene siden av maskinen. Denne gjenfinner vi ikke i det omtvistede designet. Videre har det tidligere designet en synlig feste- eller støtteanordning, som er plassert i midten foran. Det omtvistede designet ser ut til å ha en mulighet for å koble til en feste/støtteanordning på samme sted, men selve anordningen er ikke en del av dette designet.

Sikteverk sett ovenfra/forfra (sammenligning av bildene 1.6 og 1.5)

Designene har svært lik utforming. De skiller seg fra hverandre ved at det tidligere designet har en feste- eller støtteanordning plassert i midten foran. Det tidligere designet ser ut til å ha en mulighet for å koble til en festeanordning nederst på midten, men selve festeanordningen er ikke en del av dette designet. Videre har det omtvistede designet en plate eller brett under det nederste sikteelementet, som ikke gjenfinnes i det tidligere designet.

Det tidligere designet er i sort/hvitt strektegning, og gjelder derfor alle farger og fargekombinasjoner. Dette designet kan derfor forekomme i den samme rødfargen og fargekombinasjonen som det omtvistede designet.

Sett hen til at designeren har relativt stor frihet ved utformingen av sikteverk, gir det omtvistede designet og det tidligere designet det samme helhetsinntrykket overfor den informerte brukeren. Det er ingen store forskjeller ved de to designene. Sikteverkene er stramme i formen, har samme vinkler, samme proporsjoner, samme antall skap med identisk form, sikteområdet er likt og begge har hjul på den ene og samme siden og samme form på støttefunksjonen på den andre siden. Forskjellene som finnes er ikke tydelige nok til at den informerte brukeren får et annet helhetsinntrykk av det omtvistede designet enn av det tidligere designet.

Vi har derfor kommet til at designet i designregistrering nr. 085320 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 tidligere designene vi har mottatt bilder av.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 085320 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