



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00009
Dato: 23. desember 2025

Klager: GMP GROUP S.R.L.
Representert ved: Advokatfirmaet Forsberg DA

Innklaget: Audi AG
Representert ved: AWA Norway AS og Advokatfirma DLA Piper
Norway

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Torger Kielland, Ulla Wennermark og Anders F. Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. oktober 2024, hvor beslutningen om å gi designregistrering DM/212217 virkning i Norge ble opphevet etter krav om administrativ overprøving. Registreringen gjelder tre design, som alle er registrert for produktangivelsen «vehicle wheel rim» og Locarnoklasse 12-16 «Andre deler, utstyr og tilbehør for kjøretøyer, ikke spesifisert andre steder». De tre designene har følgende grafiske fremstilling:

1.1



2.1



3.1



- 3 AUDI AG begjærte administrativ overprøving den 8. juni 2021, begrunnet med at registreringen ikke oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter etter designloven § 3, og at registreringen dermed er ugyldig og må oppheves, jf. designloven § 25. Kravstiller viste til design nummer 3 i registrering DM/203217, samt bilder av kravstillers fysiske felger. Design nr. 3 er registrert for produktangivelsen «vehicle wheel rim» og Locarnoklasse 12-16. Den grafiske fremstillingen av kravstillers design nr. 3, bildene 3.1 og 3.2, samt kravstillers fysiske felg, ser slik ut:

3.1



3.2



Fysisk felg



- 4 Patentstyret konkluderte i sin avgjørelse av 8. desember 2022 med at designregistreringen skulle opprettholdes, på bakgrunn av Borgarting lagmannsretts vurdering i sak LB-2021-140047 av 13. juni 2022.
- 5 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget, og Klagenemnda kom i saken 23/00033 til at Patentstyret hadde gjort en rettsanvendelsesfeil ved å legge til grunn lagmannsrettens inngrepsvurdering, og saken ble sendt tilbake til Patentstyret. Patentstyret fattet ny avgjørelse i saken 28. oktober 2024, med konklusjon som nevnt i avsnitt 2.
- 6 Klage kom inn 20. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den er begrunnet, jf. designloven § 38 andre ledd. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. januar 2025.

7 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Alle de tre designene i den internasjonale designregistreringen nr. DM/212217 mangler individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.
- Dommen fra Borgarting lagmannsrett, LB-2021-140047, er en relevant rettskilde, men er ikke direkte førende for det skjønnnet som skal utøves i den administrative overprøvingen, slik KFIR har påpekt i sin avgjørelse.
- Sak R 856/2022-3 fra Board of Appeal er mellom samme parter og om samme forhold. Avgjørelsen er anket til Underretten (T-545/23), og vil derfor ikke ha rettskildemessig avgjørende betydning i denne saken.
- Den informerte brukeren vil være en som er kjent med egenskapene til felger, og har en viss kjennskap til de felgene som finnes på markedet. Enkeltstående felger velges gjerne ut fra deres utseende, slik at den informerte brukeren ofte vil være kjent med designene gjennom bruk av magasiner, i butikker eller via søk og bilder på internett. Den informerte brukeren har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå.
- Designerens grad av frihet vil for felger ha visse begrensninger knyttet til tekniske krav. Felgene må være runde, de må ha en mulighet for å kunne festes til bilens nav og dekk, og de må være konstruert slik at de tåler kreftene de blir utsatt for. Det er ikke andre begrensninger for designerens frihet ved utformingen av felger. Utformingen av festemuligheten kan variere selv om festefunksjonen må være til stede. Det er ingen begrensninger med tanke på utformingen av fronten på felgen, hvor det estetiske er det fremtredende. Her er designerens frihet tilnærmet ubegrenset. Det foreligger derfor en høy grad av frihet ved utformingen av felger. En tilsvarende vurdering av designerens frihet for felger ble foretatt av Board of Appeal i R 1537/2016-3, (felger), avsnitt 43.

- Designerens frihet og produkttetthet er to ulike begreper, jf. Underretten i T 380/20, avsnitt 48. Når man vurderer designerens frihet ser man på produktet som designet gjelder, som i denne saken er felger generelt. Når man skal vurdere om produkttetthet foreligger må man se på eksisterende design som har de samme generelle egenskapene som de aktuelle designene.
- Det følger av EU-rettspraksis at produkttetthet ikke begrenser designerens frihet. En produkttetthet som kommer av at det finnes design med de samme generelle egenskapene som de aktuelle designene, utgjør ikke en begrensning som følge av den tekniske funksjonen til produktet, og er heller ikke noe som oppfyller lovpålagte krav for produktet, se Underrettens dom T-380/20, avsnitt 47.
- Basert på dokumentasjonen i saken er det ikke tilstrekkelig bevist at det foreligger produkttetthet for felger med fem eiker i vifteform.
- Gyldigheten til innklagede sin eldre registrering er ikke gjenstand for overprøving, og det er ikke noe krav om at det må foreligge en eldre designregistrering. Anførselen om at innklagede sin felg er lik andre felger med bedre prioritet fører ikke frem.
- Det er linjene og vinklene på eikene som utgjør de dominerende karakteriserende trekkene ved utformingen av alle designene, og som igjen skaper hulrommene i felgene. Både klagers og innklagedes design har en skarp knekk på hver av de fem eikene, som blir videreført i to utstikkere, slik at det er med ti punkter de fem eikene treffer ytterkanten av felgen. Knekkene ser ut til å være på samme sted og ha samme vinkel. Bredden på eikene og de videreførte utstikkerne ser ut til å ha samme bredde, og også dybden på eikene ser ut til å være nokså lik. Til sammen gjør dette at designene får samme vinkler, samme linjer, samme hulrom og samlet sett samme proporsjoner. Dette er de dominerende trekkene ved de overordnede helhetsinntrykkene av designene.
- Mangelen på kontrastfarger i utformingen av klagers design nr. 2 endrer ikke på helhetsinntrykkene. For designene som inneholder kontrast, så er de lyse kontraststripene plassert på samme sted, de er utført i samme tykkelse på de samme stedene, og de følger hverandre likt i utforming.
- Navkoppen er ikke et trekk som påvirker det overordnede helhetsinntrykket. Det er kun logoen i midten som er ulik.
- Samlet sett er de dominerende karakteriserende trekkene ved designene svært like, og de forskjellene som finnes mellom designene er på detaljnivå. Selv om den informerte brukeren har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå, vil ikke forskjellene medføre at klagers design gir denne brukeren et annet helhetsinntrykk enn innklagedes eldre design.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Betydningen av dommen fra Borgarting lagmannsrett

- Dommen er bindende for Patentstyret og for KFIR. Retten har konkludert med at det ikke foreligger designlikhet mellom klagers design og kravstillerens design. Lagmannsrettens konklusjon må følges av forvaltningen. En annen løsning vil stride mot designlovens system. Patentstyret og KFIR er for alle materielle avgjørelser om designlikhet underlagt domstolskontroll og domstolen har overordnet myndighet.
- Dommen har rettskildekraft; altså er et prejudikat for rettsanvendelsen knyttet til likhetsvurderingen etter designlovens § 3. Rettskildekraften eksisterer uavhengig av om dommen har prosessuell rettskraft eller ikke. Det er i prinsippet uten betydning for rettskildekraften om KFIR har lagt til grunn at dommen ikke har direkte rettskraft. KFIR peker selv på at dommen har «argumentasjonsverdi», hvilket må referere seg til dommens rettskildekraft.
- Det sentrale vurderingstemaet i forvaltningssaken og for lagmannsretten er helt identisk; navnlig spørsmålet om designlikhet. Ved vurderingen av om et design har individuell karakter etter § 3 skal det tas utgangspunktet i det helhetsinntrykket den informerte brukeren får av designet. Det er den samme vurderingen som gjenspeiles i § 9, andre ledd. Lagmannsretten har konkludert med at likhetsvurderingen etter designloven § 3 og § 9 er identisk.

Individuell karakter

- Designrapporten fremlagt for lagmannsretten illustrerer blant annet at innklagedes felg ikke var nyskapende. Klager har hatt en omfattende prosess for å skape ulikhet i en sektor der mye er likt, og handlingsrommet er tilsvarende begrenset.
- Designerens frihet begrenses av følgende tekniske forhold: boltehullenes plassering, navkoppen - hjulets senter, ventilhullet – som må være på felgbuen, ventilering av bremseklosser – det må være nok luft, vekt og materialvalg, aerodynamikk, trafiksikkerhet, statikk, tilpasning til standard dekk/spesialdekk.
- Trender setter ikke begrensinger for utforming av produkter, jf. EUIPO Guidelines For Examination punkt 5.5.2.3. Dokumentasjon av en trend begrunner en designtetthet som har betydning for den informerte brukers oppmerksomhetsnivå. Økt designtetthet og trender gjør det lettere for den informerte bruker å se forskjellene.
- Kjøpere som er interessert i nye felger til en bil, i motsetning til en bil med fabrikkmonterte felger, har økt oppmerksomhet for detaljer. Den informerte bruker har også økt bevissthet som følge av at tilgjengelige felger i markedet kan sammenlignes ved bruk av en felgkonfigurator, og at det finnes replikaer/piratkopier i markedet som forbrukeren vil unngå.

- Lagmannsretten har i likhet med Patentstyret også vurdert «linjene og vinklene på eikene» men har også lagt vekt på at innklagedes felg er langt mer konkav enn felgen fra klager. Forskjellene er noe mindre markerte når felgene ses på bilen. Samtidig er det forskjeller i hvordan felgene krummer innover mot navet. Dette er vesentlig mer synlig når felgene ses på bilen. Felgen fra innklagede er langt mer konkav enn felgen fra klager. Etter lagmannsrettens vurdering er også dette forskjeller som er tilstrekkelig markerte til å lage ulikheter i det overordnede inntrykket for den informerte bruker sammen med forskjellen i de gaffelformede eikene.
- Det er ifølge lagmannsretten særlig forskjellene i de splittede eller gaffelformede tynne eikene og hulrommene som gjør at den informerte brukeren får et ulikt overordnet inntrykk av felgene. Innklagedes felg har et hull i gaffelformen, og antallet åpninger i felgen og formene på åpningene er ulike. Tykkelsen på den lysere stripen ytterst mot hjulbuen er også ulik. Etter rettens vurdering er dette tilstrekkelig markerte forskjeller til å lage ulikheter i det overordnede inntrykket.
- Det følger av lagmansrettsdommens vekt og rang at avgjørelsen fra Underretten i sak T-545/23 ikke er førende for utfallet av klagesaken. Påstanden om at Underretten har vurdert «identiske forhold» er drøy. Avgjørelsen i T 545/23 lider av samme svakhet som avgjørelsen i sak R-856/2022/3 anken gjelder. Det er riktig at Patentstyret på lik linje med Underretten har vurdert gyldighetsspørsmålet knyttet til registreringen av klagers felg contra innklagedes felg. Underinstansen (R-856/2022/3) og Underretten (T-545/23) har imidlertid ikke vurdert det samme faktiske grunnlag som Borgarting lagmannsrett.
- Avgjørelsen i sak C-226/15 P gjelder *rettskraft* i en varemerkesak. Avgjørelsen er uten betydning for det *rettskildespørsmålet* som skal vurderes. Patentstyrets avgjørelse i varemerkesøknad 20240715 (Stratos-saken) har ingen betydning for spørsmålet om lagmannsrettens doms rettskildekraft knyttet til likhetsspørsmålet.

Sakskostnader

- Det er grunnlag for å tilkjenne kostnader for første runde. Det er partenes samlede omkostninger i klagesaken for KFIR som KFIR nå må ta stilling til.
- For første del av klagesaken (sak 23/00033) har klager krevet dekket kostnader for 92,5 timer advokatbistand til en kostnad av NOK 351 675. For foreliggende sak krever klager dekket klagegebyret NOK 4 400 pluss kostnader på til sammen NOK 310 500 for 79,5 timer advokatbistand. Klagers samlede omkostningskrav utgjør kr. 662 175, pluss gebyret på kr. 4400. Samlet ca. 172 timer.
- Partenes omkostninger til første del av saken er omtrent like. For andre del har klager krevet kr. 310 500 mot innklagede kr. 155 181. Forskjellen kan forklares med at klager har gått mer detaljert til verk og konkret vurdert Patentstyrets begrunnelse målt opp mot lagmannsrettens vurderinger i dommen. Innklagede har for en stor del gjentatt sine

argumenter hva angår rettskraft og egen likhetsvurdering pluss trukket inn nye rettskilder som det har vært nødvendig for innehaveren å vurdere i detalj.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Designene oppfyller ikke kravene til nyhet og individuell karakter etter designloven § 3.

Betydningen av dommen fra Borgarting lagmannsrett

- KFIR har allerede behandlet klage om rettskraftsvirkningen av lagmannsrettens avgjørelse overfor Patentstyret i sak 23/00033. Det er blitt slått fast av både KFIR og Patentstyret at dommen har argumentasjonsverdi, men ikke prejudikatverdi. Realiteten er ikke den samme i sakene for lagmannsretten og forvaltningsmyndighetene. Partene er ikke de samme, og kravene som er behandlet er ulike. Patentstyret (og KFIR) er ikke bundet av lagmannsrettens dom hva gjelder designlikhet.
- Forvaltningen har ikke noen plikt til å følge verken resultatet, rettsanvendelsen eller den forståelsen av rettsreglene som følger av lagmannsrettens dom. En slik plikt følger verken av dommens rettskraftvirkning eller av forvaltningsrettslige prinsipper.
- Det er ikke bestridt mellom partene at lagmannsrettens vurdering av inngrepsspørsmålet var en prejudisiell vurdering som var nødvendig for den videre behandlingen av krenkelsesspørsmålet. Den prejudisielle vurderingen har ikke rettskraftsvirkning for Patentstyrets vurdering av designregistreringens gyldighet, jf. Rt. 2011 s. 574, avsnitt 19.
- Patentstyret og KFIR skal vurdere gyldigheten av en designregistrering etter designloven § 3, mens lagmannsretten vurderte de fysiske felgene etter designloven § 9.
- Sakene har ulike rettsfølger, og ulike parter. Avgjørelsen fra lagmannsretten har kun virkning mellom de to partene, mens virkningen av overprøvingssaken ved en opphevelse vil gjelde overfor alle ettersom eneretten ikke vil gjelde.

Individuell karakter

- Designerens frihet er tilnærmet ubegrenset når det gjelder fronten på felgen. I den identiske saken for Underretten (T-545/23) er det slått fast at designers frihet ved utforming av felgers front, hva gjelder antallet eiker, fasongen til eikene, hvordan felgen er festet til navnet og utseendet på fronten som ikke er begrenset av tekniske krav for øvrig, er «almost unlimited» (avsnitt 31).
- Trender setter ikke begrensninger for utformingen av produkter, jf. blant annet T-83/11 og T-84/11, avsnitt 95. Trender er derfor ikke relevant i den foreliggende vurderingen av de eldre designenes individuelle karakter, jf. T-153/08, avsnitt 58. Heller ikke produkttetthet begrenser designers frihet.

- Antallet EU-design er ikke relevant for vurderingen av et design i Norge. Designregistreringer er nasjonale/regionale rettigheter, og antallet registreringer i en jurisdiksjon har ikke direkte overføringsverdi til situasjonen i en annen jurisdiksjon.
- Den informerte brukeren må antas å ha god kjennskap til utseendet på felger. Brukeren vil kjenne til de tekniske forholdene ved felger som setter begrensninger for den visuelle utformingen av felgene, og vil derfor vite at det er svært få begrensninger for utseendet på fronten av felger. Felgene må være runde, kunne tåle trykk fra bilen og kunne festes til hjulet. Bortsett fra dette kan fronten ha «tilnærmet ubegrenset» utseende.
- Designene gir samme helhetsinntrykk. Forskjellene ved designene er minimale, og vil ikke bli lagt merke til av den informerte brukeren. Den informerte brukeren vil få et «deja vu» i møtet med klagers tre design. Underretten kom i sak T-545/23 til at designene gir samme helhetsinntrykk på bakgrunn av at forskjellene ved designene er minimale og nesten umerkelige, og at de nyeste designene gjengir nesten identisk de gjenkjennbare kjennetegnene ved de eldre designene.
- Alle designene har et «vifteformet» uttrykk. Eikene i designene har samme utforming, lengde, tykkelse og vinkel. Eikene med en «knekk» er plassert på samme sted på de underliggende eikene, og møter den ytterste ringen på samme sted i alle designene, med lik avstand fra den loddrette eiken. Det er fasongen og utformingen på eikene som skaper det bestemte helhetsinntrykket. Når klagers design har samme fasong og utforming på eikene gir designene samme helhetsinntrykk.
- De lyse stripene på design 1 er identiske med de lyse kontraststripene på innklagedes design. Tykkelsen på den lyse stripen på de loddrette eikene er identiske, og det samme er tykkelsen på den lyse stripen på de ovenpåliggende eikene. På design 3 er hovedfargen på felgen lysere, men den lyse kontraststripen er identisk med design 1 og innklagedes design. På design 2 er det ingen kontraststripe, men fasongen og sammenstillingen av eikene er identisk med innklagedes design.
- Forskjellen ved designene forsvinner i de identiske trekkene. Hulrommet på innklagedes design er gjennomgående, mens hulrommet på de nyeste designene ikke går helt gjennom.
- I «Stratos-saken» la Patentstyret til grunn at inngrepssaken fra Oslo tingrett der varemerkets gyldighet ble vurdert prejudisielt var en relevant rettskilde, men at den ikke hadde noen rettskraftvirkning. Foreliggende sak er svært lik «Stratos-saken».

Sakskostnader

- Saksomkostningskravene i foreliggende sak må begrenses til det materielle sak 25/00009 gjelder. Kostnader forbundet med avsluttet sak 23/00033 kan følgelig ikke legges frem i denne sak.

- Dersom KFIR kommer til at saksomkostningskravet for denne saken også skal omfatte saksomkostninger fra sak 23/00033, ber innklagede om å tilkjennes kr. 376 337,50 for behandlingen i første runde, for 90 timer. For runde to ber innklagede om å tilkjennes kr. 160 781, for 44 timer arbeid. Totale sakskostnader er kr. 537 118,50 eks. mva.
- Klagers saksomkostningsoppgave for sak 25/00009 er urimelig høy. Det er klager som har klaget inn saken for KFIR, og som har basert klagen på et nytt grunnlag. Det at innklagede har lagt frem argumenter som klager har måttet ta stilling til må ha vært forventet på forhånd, og bør ikke gi utslag i en saksomkostningsoppgave som er nesten dobbelt så høy som innklagedes saksomkostningsoppgave.

10 Klagenemndas vurdering:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Den aktuelle designregistreringen er gjengitt i avsnitt 2.
- 13 Det følger av designloven § 3 første jf. tredje ledd at det er vilkår for designrett at designet har nyhet og individuell karakter.
- 14 Klagenemnda vurderer først om designet oppfyller vilkåret til individuell karakter, som vil si at helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren, må skille seg fra helhetsinntrykket av annen design som er blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen eller prioritetsdagen.
- 15 Det første anførte motholdet, design nummer 3 i registrering DM/203217 ble allment tilgjengelig ved publisering hos WIPO 11. oktober 2019, før prioritetsdagen for klagers designregistrering DM/212217 27. august 2020. Innklagede har også vist til bilder av de fysiske felgene. Klagenemnda tar her utgangspunkt i bildet fra nettstedet Autogespot.com, som er datert 28. februar 2020. Både designregistreringen og de fysiske felgene var dermed allment tilgjengelige før prioritetsdagen for klagers designregistrering.
- 16 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at Borgarting lagmannsretts vurdering av designenes helhetsinntrykk i dom av 13. juni 2022, LB-2021-140047, er bindende for vurderingen som skal gjøres i foreliggende sak.
- 17 Klagenemnda er kommet til at dommen har rettskildemessig verdi, men at Klagenemnda i behandlingen av foreliggende sak ikke er bundet av lagmannsrettens skjønnsutøvelse. Selv om vurderingstemaet i både designloven § 3, som vurderingen i foreliggende sak foretas basert i, og designloven § 9, som lagmannsretten vurderte, er designenes «helhetsinntrykk», finner Klagenemnda at lagmannsrettens prejudisielle vurdering av designenes helhetsinntrykk ikke er bindende. Klagenemnda slutter seg her til følgende sitat fra Klagenemndas sak 23/00033 avsnitt 18:

Det at betingelsene for at kravene skulle føre frem til en viss grad overlapper, er ikke avgjørende, ettersom lagmannsrettens inngrepsvurdering er en prejudisiell vurdering som dermed er uten rettskraftvirkning for senere saker, jf. Høyesteretts uttalelse om at: «Det er sikker rett at den materielle rettskraft ikke omfatter prejudisielle rettsspørsmål», jf. Rt. 2011 s. 574 avsnitt 19. Det er med andre ord kun de krav som er rettskraftig avgjort, som prejudisielt kan legges til grunn i senere saker, jf. Hov: Rettergang i sivile saker, 4. utg. side 417-418.

Klagenemnda bemerker også at lagmannsretten i sin avgjørelse vurderte om de fysiske felgene fra GMP ga samme helhetsinntrykk som Audis registrerte design. I foreliggende sak er spørsmålet om GMPs designregistrering gir samme helhetsinntrykk som Audis registrerte design.

Individuell karakter

- 18 Klagenemnda tar så stilling til om designet skiller seg fra helhetsinntrykket den informerte brukeren får av et annet design, jf. designloven § 3. Det følger av betraktning 13 i fortalen til designdirektivet (98/71/EF) at det må være en tydelig forskjell mellom helhetsinntrykkene den informerte brukeren får av designene. I vurderingen skal det samtidig tas hensyn til type produkt, og særlig hvilken industrisektor det tilhører og designerens frihet ved utformingen.
- 19 Produktene designene i denne saken gjelder er felger til biler, og den aktuelle industrisektoren er bilindustrien.

Den informerte brukeren

- 20 Sammenligningen av designene skal skje ved å vurdere hvilket helhetsinntrykk den informerte brukeren får. Den informerte brukeren i designretten sikter ifølge forarbeidene ikke til den gjennomsnittlige forbrukeren, men en fiktiv person som på den ene siden har et visst kjennskap til produktene på det aktuelle området, men som på den annen side ikke er en ekspert på design, jf. Ot.prp.nr.2 (2002-2003) side 74. Den informerte brukeren er ifølge praksis fra EU-domstolen særlig oppmerksom, enten det er på grunn av personlige erfaringer eller omfattende kjennskap til den relevante sektor, og vil dersom det er mulig foreta en direkte sammenligning mellom designene, jf. C-281/10 P PepsiCo, avsnitt 53 og 55. Brukeren kan bare defineres generelt, som en referanse til en person med standardegenskaper, og ikke i hvert enkelt tilfelle i relasjon til et spesifikt design, jf. Underrettens avgjørelse i T-209/18 Porsche, avsnitt 37.
- 21 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at den informerte brukeren i denne saken har en viss kjennskap til felgene som finnes på markedet, og er kjent med egenskapene disse har.
- 22 Klagenemnda tar så stilling til hvilken frihet designeren hadde ved utformingen av designene. Det følger av praksis fra EU-domstolen og Underretten at designerens frihet blir bestemt av de begrensninger som følger av produktet eller del av produktets tekniske

funksjon, eller de krav som stilles til produktet i lov, jf. C-281/10 P PepsiCo, avsnitt 53, med henvisning til Underrettens avgjørelse i T-9/07 PepsiCo avsnitt 67. Der designerens frihet er begrenset kan selv små forskjeller mellom designene være nok til at et design har et annet helhetsinntrykk, jf. T-74/18 EasyFix avsnitt 76 og T-220/24 SMT avsnitt 45.

- 23 Etter Klagenemndas syn vil den tekniske funksjonen til felger begrense designerens frihet ved utformingen noe. I likhet med Patentstyret legger Klagenemnda til grunn at en felg må være rund, og kunne festes til bilens nav, samtidig som dekk må kunne monteres på den. Klagenemnda er videre enig i at fronten på en felg kan utformes på mange ulike måter samtidig som de tekniske kravene oppfylles. Designerens frihet ved utforming av felger er derfor høy.
- 24 At markedet har en forventning om hvordan et gitt produkt skal utformes, for eksempel fordi det foreligger en bestemt designtrend, påvirker derimot ikke designerens frihet, jf. Underrettens avgjørelser i T-153/08 Shenzhen Taiden avsnitt 58; T-83/11 og T-84/11 Antrax avsnitt 95; T-315/12 Tubes Radiatori avsnitt 85; T-357/12 Sachi avsnitt 23; T-684/16 Ciarko avsnitt 29–30; T-209/18 Porsche avsnitt 51–61 og T-380/20 Tubes Radiatori avsnitt 47 samt Generaladvokatens anbefaling i C-323/24 Deity Shoes avsnitt 43–50.

Designenes helhetsinntrykk

- 25 Når designenes helhetsinntrykk skal sammenlignes vil den informerte brukeren holde designet som skal overprøves opp mot det allment tilgjengelige tidligere designet, og vurdere om disse har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Underretten har uttrykt at en tilstrekkelig forskjell foreligger om designet mangler et «deja vu» fra eksisterende design, hvor det ikke skal foretas en skjematisk sammenligning av likheter og forskjeller, jf. T-334/14 Roca Sanitario avsnitt 16. Ved vurderingen skal det ikke tas hensyn til forskjeller som ikke er tilstrekkelig markante til å påvirke helhetsinntrykket, jf. T-760/16 Basil avsnitt 77. Den informerte brukeren legger mindre vekt på vanlige elementer ved produktene, men vil i stedet fokusere på elementer som er avvikende eller vilkårlige, jf. T-220/24 SMT avsnitt 61.
- 26 Klager har anført at det er et stort utvalg av eksisterende felgdesign, som gjør den informerte bruker mer oppmerksom på forskjeller i designene som sammenlignes, se T-315/12 Tubes Radiatori avsnitt 87; T-83/11 og T-84/11 Antrax avsnitt 81 og T-828/14 og T-829/14 Vasco Group avsnitt 55. Den eventuelle produkttettheten må foreligge på prioritetsdagen eller søknadsdagen til det omtvistede designet, jf. T-828/14 og T-829/14 Vasco Group avsnitt 63. For design nr. 1 gjelder prioritetsdagen 27. august 2020, og for design nr. 2 og 3 gjelder søknadsdagen 13. oktober 2020.
- 27 Klagenemnda finner på bakgrunn av den inngitte dokumentasjonen ikke å kunne legge til grunn at det foreligger en produkttetthet for felger med fem eiker i vifteformasjon som får betydning for hvor oppmerksom den informerte brukeren er på forskjeller i de aktuelle

designene. Den inngitte dokumentasjonen viser etter Klagenemndas syn at det finnes et omfattende antall designregistreringer av felger med ulik utforming, herunder 9306 felger med ti eiker og 10495 felger med fem eiker. I vurderingen av produkttetthet i foreliggende sak er det imidlertid dokumentasjon som gjelder felger med fem eiker *i vifteformasjon* som er relevant. Dokumentasjonen viser 42 felger med denne utformingen, inkludert felgen foreliggende sak gjelder. Etter Klagenemndas syn er imidlertid variasjonsbredden i disse designene såpass stor at det ikke kan anses å foreligge en produkttetthet som er relevant ved vurderingen av individuell karakter.

28 Designene som skal sammenlignes er:

Klagers design i designregistrering DM/212217	Innklagedes design nr. 3 i designregistrering DM/203217 og fysiske produkt
 Design nr. 1	 Design nr. 3, bilde 3.1
 Design nr. 2	 Design nr. 3, bilde 3.2

 Design nr. 3	 Fysisk felg, utklipp av bilde fra nettstedet Autogespot.com
---	---

- 29 Designene i klagers designregistrering skiller seg fra hverandre ved ulik kontrast, hvor felgen i design nr. 1 har lysere striper på eikene, og hvor delen inn mot navet og deler av de vinklede eikene har en mørkere farge. Felgen i design nr. 2 har en uniform mørk farge og felgen i design nummer 3 har i likhet med design nr. 1 lysere striper, men kontrasten mot de mørkere partiene er mindre.
- 30 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at de dominerende trekkene ved utformingen av designene, som sammen utgjør deres helhetsinntrykk, er linjene og vinklene på eikene i felgene. Klagenemnda slutter seg her til følgende sitat fra Patentstyrets avgjørelse:

Det er også [eikenes linjer og vinkler] som igjen skaper hulrommene i felgene. Både innehaverens og kravstillerens design har en skarp knekk på hver av de fem eikene, som blir videreført i to utstikkere, slik at det er med ti punkter de fem eikene treffer ytterkanten av felgen. Knekken ser ut til å være på samme sted og ha samme vinkel. Bredden på eikene og de videreførte utstikkene ser ut til å ha samme bredde, og også dybden på eikene ser ut til å være nokså lik. Til sammen gjør dette at designene får samme vinkler, samme linjer, samme hulrom og samlet sett samme proporsjoner. Dette er etter vår vurdering de dominerende trekkene ved de overordnede helhetsinntrykkene av designene. Mangelen på kontrastfarger i utformingen av innehaverens design nr. 2 er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig til å endre på dette. For designene som inneholder kontrast, så er de lyse kontraststripene plassert på samme sted, de er utført i samme tykkelse på de samme stedene, og de følger hverandre likt i utforming fra start til slutt.

- 31 En synlig forskjell mellom designene er at utstikkerne i eikene på innklagedes design har en smal, avlang åpning som delvis går gjennom utstikkeren. I klagers design er det en fordypning i eiken på tilsvarende sted, men denne går ikke gjennom eiken. Når felgene vurderes som helhet fremstår denne forskjellen etter Klagenemndas oppfatning imidlertid som liten.
- 32 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av designene kommet til at klagers design ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk enn innklagedes eldre design. Klagenemnda har i vurderingen lagt vekt på at både formen og fargebruken/kontrasten på eikene er svært like, hvor den informerte brukerens inntrykk av felgene vil være at de i stor grad ligner. De små forskjellene som eksisterer, vil ikke påvirke brukerens inntrykk tilstrekkelig til at felgene gir et annet helhetsinntrykk.
- 33 Klagers tre design i designregistrering DM/212217 mangler etter dette individuell karakter, jf. designloven § 3.
- 34 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Innføringen av den internasjonale registreringen DM/212217 i designregisteret oppheves, jf. designloven § 58 fjerde ledd, jf. § 25 første ledd.

Sakskostnader

- 35 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 36 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 37 Innklagede har anført at kostnader forbundet med den avsluttede klagesaken 23/00033 ikke kan legges frem i foreliggende sak. Innklagede anfører at saksomkostningskravene i foreliggende sak må begrenses til det materielle saken gjelder.
- 38 Klagenemndas tilkjennelse av sakskostnader i den første runden, i sak 23/00033, ble ansett å mangle lovhjemmel, da Klagenemnda ikke hadde tatt stilling til realiteten i saken, jf. Oslo tingretts dom av 3. september 2024 i sak 24-034824TVI-TOSL/03. Klagenemnda har i foreliggende sak tatt stilling til realiteten i saken, og finner derfor at det er grunnlag for å tilkjenne sakskostnader.

- 39 Etter Klagenemndas vurdering er det her ikke grunn til å skille mellom kostnader knyttet til det materielle spørsmålet behandlet i saken her og kostnader knyttet til det prosessuelle spørsmålet som ble behandlet i sak 23/00033. Kostnader knyttet til behandlingen av begge spørsmålene må anses å være «nødvendige» etter patentstyrelova § 9 første ledd for å ta stilling til realiteten i saken, det vil si spørsmålet om opphevelse av registrering DM/212217.
- 40 Innklagede har fått fullt medhold i klagen. Innklagede har i den første runden krevd dekket kostnader på kr 376 337,50, og i den andre runden kr 160 781, totalt kr 537 118,50.
- 41 Klagenemnda ser ingen grunn til å fravike utmålingen av omkostninger Klagenemnda gjorde i sak 23/00033, der kostnadene forbundet med arbeidet ble halvert. Klagenemnda anser derfor at kr 190 368,75 er rimelige og nødvendige kostnader forbundet med sak 23/00033. For foreliggende sak anser Klagenemnda at kostnadene og tidsbruken har vært rimelig, sett i sammenheng med sakens omfang og kompleksitet, og tilkjenner derfor kr. 160 781. Totale sakskostnader er kr 351 149,75.
- 42 Klagenemnda finner etter dette grunnlag for å tilkjenne innklagede sakskostnader i to runder for begge instanser, hvor sakskostnadene forbundet med arbeidet i sak 23/00033 blir halvert. Det samlede beløpet på kr 351 149,75 anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med sakene.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader for behandlingen hos Patentstyret og Klagenemnda, betaler GMP Group S.R.L. 351 149,75 – trehundreogfemtientusenhundreogførtini – kroner til Audi AG innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Torger Kielland
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)