



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00124
Dato: 14. desember 2020

Klager: Terje Sverstad
Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. juni 2020, hvor design med søknadsnummer 20190874 ble nektet registrert. Designet ble søkt med følgende Locarno-klassifisering og produktangivelse:

Klasse 19-04: Bok/skrivebok.

Patentstyret avsto registrering design i medhold av designloven § 20 fordi søknaden ikke viste utseendet til produktet bok/skrivebok, jf. designloven § 2 nr. 1, fordi den viste mer enn fire design, jf. designloven § 15, samt at hvert av de fire designene inneholdt mer enn syv bilder, jf. designforskriften § 5 første ledd, jf. designloven § 13 femte ledd første punktum. De fire designene kunne heller ikke registreres i endret form etter § 14.

- 3 Klage innkom 23. august 2020. Patentstyret har den 15. oktober 2020 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. designloven § 38 andre ledd.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Søknaden er avslått på flere grunnlag, og etter at søker ikke har rettet manglene som har blitt påpekt, jf. designloven § 20, jf. § 19.
- Søknaden viser ikke utseendet til produktet bok/skrivebok som søker har angitt i søknaden, jf. designloven § 2 nr. 1. Videre viser søknaden mer enn fire design, jf. designloven § 15, og hvert av de fire designene inneholder mer enn syv bilder, jf. designforskriften § 5 første ledd jf. designloven § 13 femte ledd første punktum. Patentstyret er også av den oppfatning at designene ikke kan registreres i endret form etter § 14 andre punktum.
- Etter Patentstyrets vurdering gjelder ikke søknaden et design etter designloven § 2 nr. 1. Et design er hele eller deler av utseendet til et produkt. Av designloven § 2 nr. 2 følger det at et produkt er en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand. En bok/skrivebok er et tredimensjonalt produkt, og for denne produktangivelsen er det kun de utseendemessige trekkene ved boken man kan få vern for. Et eksempel på et helhetlig utseende til en bok/skrivebok er bilder av forsiden, baksiden, ovenfra, nedenfra, fra siden og bokryggen.
- Bildene som er sendt inn for alle de fire designene ser ut til å være løsrevne boksider i en gitt rekkefølge, eventuelt enkeltstående skjermbilder. De viser ikke utseendet av selve produktet bok/skrivebok fra flere vinkler, men fremstår som ulike boksider hvor hver side har et eget design.
- Bildene i søknaden viser ikke utseendet av det tredimensjonale produktet bok/skrivebok, jf. designloven § 2 nr. 1.

- Patentstyret har tidligere registrert ulike, løsrevne boksider som ett design, men dette anses i dag for å være en feiltolkning av designloven, da dette ikke viser det helhetlige utseendet til en bok. Søker kan derfor ikke belage seg på sine tidligere registreringer, da hensynet til et juridisk korrekt resultat må veie tyngre enn likebehandling med tidligere registreringer som bygger på feil lovtolkning.
- I søknaden er det angitt fire design, men bildene er utseendemessig forskjellige fra hverandre og viser samlet sett ikke de utseendemessige trekkene til selve produktet bok/skrivebok. Søknaden inneholder dermed flere enn fire design. Søknaden inneholder flere design enn det er søkt om og betalt for, jf. § designloven § 15.
- Før innleveringen av søknaden, trådte det i kraft en endring i designforskriften som bestemmer at hvert design i søknaden kan inneholde inntil syv bilder. Hvert av de fire designene i søknaden inneholder mer enn syv bilder, og søknaden oppfyller derfor ikke vilkåret i designforskriften § 5 første ledd jf. designloven § 13 femte ledd første punktum.
- En søknad om registrering av design kan ikke endres til å gjelde et annet produkt enn det som er angitt i søknaden, og kan bare endres etter innlevering hvis designet i endret form beholder sin identitet, jf. designloven § 14.
- Søkers opprinnelige fire design inneholdt 32, 34, 12 og 12 bilder med enkeltstående boksider. Bildene ble senere samlet på ett bilde for hvert av de fire designene i søknaden. Etter dette fremstår designet endret i både karakter og identitet, og som et annet produkt enn det som ble innlevert i søknaden. Patentstyret kan ikke se at dette ene bildet, hvor alle de opprinnelige bildene er samlet, viser det helhetlige utseendet til den tredimensjonale gjenstanden bok/skrivebok, og gir et annet utseendemessig helhetsinntrykk enn de opprinnelige bildene i søknaden. Endringene er derfor i strid med designloven § 14.
- Søker har senere sendt inn ytterligere nye bilder, hvor det opplyses at produktet ikke er en fysisk bok/skrivebok, men en digital bok (e-bok) som kan skrives ut om brukeren ønsker det. Patentstyret må vurdere de innsendte bildene opp imot hvilket produkt som er angitt i søknaden, det vil si bok/skrivebok. En digital bok er ikke en bok i egentlig forstand, men informasjon vist i et grafisk brukergrensesnitt på en dataskjerm. Digitale skjermbilder eller grafiske brukergrensesnitt er per definisjon et annet produkt enn bok/skrivebok. Dette underbygges av Locarno-klassifikasjonen, hvor «Graphical user interfaces [computer screen layout]» inngår i klasse 14-04. Lagt til grunn at bildene viser en digital bok, medfører dette en endring til å gjelde et annet produkt enn bok/skrivebok som angitt i søknaden, jf. designloven § 14 første punktum.
- Plikten til å betale søknadsgebyr følger av betalingsforskriften § 43, jf. designloven § 13 femte ledd andre punktum og § 52, og er ikke knyttet til utfallet av saken. Det går fram av betalingsforskriften § 55 at Patentstyret ikke kan betale tilbake avgift og gebyr som er betalt i samsvar med reglene i designloven og betalingsforskriften. Søker kan derfor ikke få refundert søknadsgebyret. Forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og avtaleloven kommer ikke til anvendelse.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avslag, og avgjørelsen påklages.
- Saken gjelder fire design som gjelder e-bøker/print-on-demand. Klager har ikke sendt inn bilder til Patentstyret, men sendt inn Adobe In-design-filer som er gjeldende industristandard på området. Dette har ikke Patentstyret klart å håndtere siden søknaden er publisert og vurdert som bilder som viser bøkens separate sider. Klager sendte inn nye bilder hvor samtlige sider var gjengitt på ett bilde, men dette ble ikke godtatt av Patentstyret. Etter klagers oppfatning faller det på sin egen urimelighet at Patentstyret avslår søknaden fordi den ikke er i overensstemmelse med designloven. Patentstyret har ikke vært villig til å inngå kompromiss i saken, men vil heller med hjemmel i designloven avslå designsøknaden.
- Det må være Patentstyrets ansvar å håndtere filformatet som er benyttet og gjengi designene i søknaden på en korrekt måte. Det kan ikke kreves at en e-bok skrives ut, fotograferes og så sendes inn på nytt i et utdatert format. Det er Patentstyrets avbildninger, slik de er lagt på hjemmesidene til Patentstyret, som strider mot designloven.
- Patentstyrets henvisning til praksisendring kan ikke gi grunnlag for avslag. Klager har som påpekt aldri sendt inn bilder, men en fil som viser produktene i sin helhet, og Patentstyret tar derfor feil når de vurderer søknaden som enkeltbilder av løsrevne sider. Klager er heller ikke innforstått med hva praksisendringen innebærer, og er uansett av den oppfatning at den ikke kan få tilbakevirkende kraft. Patentstyret kan ikke skape nye praksis for å avslå søknaden, de må etter legalitetsprinsippet ha hjemmel i lov.
- Av loven følger det at et design skal vise et produkt, som er et objekt som har et sammenhengende utseende. Fra In-design har klager sendt inn en fil, som er en ordnet mengde av sammenhørende data. Klagers e-bok er et produkt fremstilt etter industristandarden som oppfyller likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelse om universelt design, jf. § 17. Vilkårene for design er dermed oppfylt.
- E-bøker/print-on-demand er en bok, som i motsetning til en fysisk papirutgave, er utgitt i elektronisk format. Patentstyrets konklusjon om at bok må defineres som en samling trykte ark som er innbundet, og at e-bøker kun er elektronisk informasjon vist i et grafisk brukergrensesnitt på en dataskjerm og ikke er en bok i ordets egentlige forstand, fremgår ikke av designloven. Bokmålsordboka definerer e-bok som en bok utgitt i elektronisk form. Tilsvarende er bok definert som i blant annet Store Norske Leksikon og på Wikipedia.
- Det er heller ikke korrekt å kategorisere e-bok som et skjermbilde i klasse 14-04. Dataskjermoppsettet har ingen ting å gjøre med en e-bok som befinner seg som en fil på maskinens harddisk.
- Klager har brukt 500 timer for å avhjelpe Patentstyret i situasjonen hvor de hadde publisert og vurdert den tilsendte filen på en feilaktig måte. Avtaleloven og forbrukerkjøpsloven kan etter klagers syn brukes til å utmåle erstatning i saken. Legalitetsprinsippet som

fremkommer av Grunnloven, tilsier at ingen kan dømmes uten hjemmel i lov. Avslaget er et inngrep overfor klager som ikke har grunnlag i lov. Klager må anses som skadelidt og krever en uforbeholden unnskyldning lagt ut på saken og de påførte kostnadene dekket.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

8 Hovedproblemstillingen, slik Klagenemnda ser det, er om designene i søknadsnummer 20190874 oppfyller kravene for å anses som et design.

9 Før dette spørsmålet behandles, vil Klagenemnda knytte noen bemerkninger til klagers anførsler vedrørende gjengivelsen av designene og valg av filformat.

10 Av designloven § 13 fremgår det at det skal innleveres «bilder som tydelig viser designen», og det er Patentstyret som fastsetter de nærmere krav til bildene og lagringsformater, jf. designforskriften §§ 5 og 33, jf. også betalingsforskriften § 1 sjettede ledd. Klager kan derfor ikke kreve å levere inn gjengivelser av designene i selvvalgt format som eksempelvis Adobe In-design. Med søknaden må det innleveres bilder i godkjente format som kan gjengi i varemerkeregisteret, i tråd med de krav som følger av lovverk og som er fastsatt av Patentstyret. Bildene i hver enkelt søknad må vise ett og samme design, hvert bilde må gjengi en separat visning av dette designet og det er kun adgang til å levere opp til syv bilder for å vise hele produktets utseende fra flere vinkler.

11 Patentstyrets oppdeling, nummerering og gjengivelse av designene er i tråd med forskriftens § 5 og fastsatte retningslinjer, og er gjort for å lettere kunne bringe søknaden i overensstemmelse med de kravene som stilles etter loven.

12 Klagenemnda går så over til spørsmålet om søknaden gjelder et design etter designloven § 2 nr. 1.

13 Designloven gjennomfører direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i norsk rett, og bestemmelsen i § 2 nr. 1 lyder som følger:

I loven her forstås med

1. design: utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering

14 I forarbeidene til loven utdypes dette, jf. Ot.prp.nr. 2 (2002-2003) s. 73. Her fremgår det at «[d]et som kan beskyttes etter loven, er utseendet til et produkt. Registreringen kan gjelde hele eller deler av produktutseendet». Videre fremgår det av forarbeidene på side 18, under beskrivelsen av rettstilstanden etter den eldre mønsterloven, at «verbale beskrivelser og løse skisser av utseendet til en vare, eller fremgangsmåter for utformingen av varen, [ikke] kan

beskyttes. Det må foreligge noe som gir konkret uttrykk for et vareutseende». Dette er ikke endret i den gjeldende designloven. Designretten er dermed et vern av det konkrete uttrykket til produktets ytre, visuelle utseende, og ikke den tekniske oppbyggingen av varen eller produktets innhold som eventuelt beskyttes ved patent eller opphavsrett. I forlengelsen av dette må det også skilles mellom idé/konsept, eksempelvis et undervisningskonsept, og den konkrete formen eller uttrykket dette har fått i form av eksempelvis et verk eller kommersielt produkt. Dette kan være gjenstand for beskyttelse som design, åndsverk, patent eller varemerke. Beskyttelse for idé/konsept vil eventuelt oppnås gjennom markedsføringsloven og konkrete avtaleinngåelser.

- 15 For Klagenemnda er det ikke avgjørende for denne vurderingen hvilket produkt som er angitt av klager, eller hvorvidt en digital bok er noe annet enn en trykt bok. En søkers produktangivelse er ikke bindende, men har sammen med Locarno-klassifiseringen en administrativ funksjon. Produktangivelsen bør derfor ikke sette strenge føringer eller restriksjoner på vurderingen etter § 2 nr. 1. Det som er av betydning er hva som fremgår av bildene, nærmere bestemt om bildene viser «utseendet til et produkt eller en del av et produkt». I denne vurderingen er Klagenemnda av den oppfatning at gjengivelsen av de søkte designene (bildene 1.1-1.32, 2.1-2.34, 3.1-3.12 og 4.1-4.12) ikke gir et konkret uttrykk for et produkts vareutseende, eller fremstår som en representasjon av et produkts ytre, visuelle trekk. Dette gjelder uavhengig av om produktet defineres som en trykt eller digital bok. Som enkeltsider med et konkret innhold, fremstår bildene helhetlig sett som produktets innhold i form av et litterært verk. Bokens innhold – det vil si selve det litterære verket som er resultatet av en menneskeskapt innsats – beskyttes i utgangspunktet som et åndsverk så langt vilkårene for vern er oppfylt, men ikke som design.
- 16 Videre vil ikke tekstelementer i form av rene enkeltord og ordsammenstillinger i standardiserte fonter ikke samsvare med lovens definisjon av et design, da dette ikke utgjør et produkts utseende. I så måte vil ikke teksten som fremkommer i søknaden være design som kan beskyttes ved registrering.
- 17 Klager har med henvisning til legalitetsprinsippet anført at Patentstyrets praksisendring ikke kan gi grunnlag for avslag. Til dette bemerker Klagenemnda at loven må anvendes på bakgrunn av en tolkning av rettskildene, slik som rettspraksis, hvilket betyr at rettsreglene vil være dynamiske og gjenstand for endring. Dermed forekommer det justeringer eller endringer av praksis, uten at dette som sådan er i strid med loven, legalitetsprinsippet eller andre rettslige prinsipper. Hensynet til forutberegnelighet for klager kan ikke gå foran hensynet til å oppnå juridisk korrekt resultat. Klagenemnda kan heller ikke se at anførselen om tilbakevirkende kraft kan føre frem.
- 18 Klagenemnda har etter dette kommet til at søknaden ikke gjelder et design etter designloven § 2 nr. 1.
- 19 For ordens skyld vil Klagenemnda nevne at «grafiske symboler og typografiske skrifttyper skal regnes som produkter. Utseendet til bokstaver vil derfor i seg selv kunne oppnå vern. Det samme gjelder grafisk design i elektronisk form, for eksempel skjermbilder.

Forutsetningen er at de alminnelige vilkårene for beskyttelse er oppfylt», jf. forarbeidene til designloven, se Ot.prp.nr. 2 (2002-2003) s. 19. Videre fremgår det på side 73 i forarbeidene at «lovutkastet peker på ornamenteringen (utsmykningen) som ett av flere elementer som bidrar til å gi produktet dets utseende. Hvis de alminnelige vilkårene er oppfylt, kan utseendet til ornamentet registreres uavhengig av resten av produktet. Dette er en konsekvens av at deler av utseendet til et produkt kan registreres».

- 20 Dette betyr at eksempelvis fantasifulle tegn eller figurative element i form av grafisk symboler eller skrifttyper kan registreres som design i klasse 32 i Locarno-klassifikasjonen, eller som en dekorativ representasjon (ornamentering) av en del av et produkt som designet skal brukes på. Undervisningsmateriale, slik som grafer, diagrammer, kart og lignende, kan være representasjoner av produkter som kan registreres som design i klasse 19-07 i Locarno-klassifiseringen. Design av skjermdisplayer og ikoner, samt andre typer synlige elementer i et dataprogram, kan utgjøre design som kan registreres i klasse 14-04 i Locarno-klassifiseringen.
- 21 Selv om ikke søknadene oppfyller definisjonen av et design etter designloven § 2 nr. 1, så består de innsendte bildene av flere elementer som hver for seg kan være registrerbare som design for produkter i andre klasser etter Locarno-klassifiseringen. Men som det fremgår av avsnitt 10, må bildene i hver enkelt søknad kun vise ett og samme design, og ikke flere design i ett og samme bilde. Designbeskyttelse av de elementer som kan registreres må derfor gjøres gjennom egne søknader hvor de enkelte designelementene skilles ut og gjengis for seg selv. Det utskilte designet kan da oppnå registrering dersom de øvrige vilkårene i designloven er oppfylt.
- 22 Når Klagenemnda har kommet til at søknadene ikke gjelder et design etter designloven § 2 nr. 1, kan ikke klagen føre frem. I så måte er det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til de øvrige spørsmål som saken reiser. Klagenemnda vil likevel kommentere de øvrige grunnlagene som ble anført i Patentstyrets avslag.
- 23 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at klagers endring fra 32, 34, 12 og 12 bilder til ett samlet bilde for hvert av de fire søkte designene, er en endring som gjør at designsøknadene fremstår endret i både karakter og identitet, og som et annet produkt enn det som ble innlevert i søknadene, jf. designloven § 14 første og andre punktum.
- 24 Den omstendighet at klager under søknadsbehandlingen presiserer produktet «bok» til å være en digital bok, tilsier imidlertid ikke uten videre at produktet er endret i strid med designloven § 14, slik Patentstyret tilsynelatende har lagt til grunn.
- 25 I forarbeidene fremgår det at «bestemmelsen tilsvare § 14 i designutredningen og erstatter mønsterloven § 13 annet punktum», jf. Ot.prp.nr. 2 (2002-2003) s. 80. Om bestemmelsen i utredningen fremkommer det at designloven § 14 stort sett samsvarer med mønsterloven § 13 andre punktum, se Ot.prp.nr. 2 (2002-2003) s. 161. Eksemplet som nevnes er et design «søkt for kjøretøy, kan den ikke senere endres eller utvides til å gjelde for leketøy og sparebøsser».

- 26 Etter bestemmelsen i den tidligere mønsterloven § 13 andre punktum kunne en søknad ikke endres til å gjelde «et annet mønster» eller «en annen vare» enn angitt i søknaden.
- 27 Om forbudet mot å endre mønsteret (designet) heter det i forarbeidene til mønsterloven at dersom «søkeren benytter sin rett til å supplere bilde med et annet bilde eller modell må dette ikke føre til at mønstrets identitet blir endret. Registreringsmyndigheten må således nøye vurdere om det senere leverte gjelder samme mønster som vist i selve søknaden», jf. Ot.prp.nr. 40 (1969-1970) s. 28. Endringsadgangen her er således knyttet til selve gjengivelsen av designet.
- 28 Forbudet mot å endre varen (produktet) er imidlertid knyttet til mønsterlovens krav om at det må foreligge produktlikhet (§ 5 andre ledd) som forutsetning for at det skal foreligge inngrep. Dette fremgår eksplisitt på side 28 i forarbeidene:
- «Av § 5, annet ledd, jf. § 10, annet ledds første punktum, fremgår at mønstret fritt kan brukes for andre varer enn oppgitt i søknaden eller varer av liknende slag. Departementet finner det på denne bakgrunn rimelig i annet ledd i § 13 å ta inn en uttrykkelig bestemmelse om at vareangivelsen i søknaden ikke skal kunne endres til å gjelde andre varer, dvs. at den ikke skal kunne utvides»
- 29 Direktivet 98/71/EF, som designloven gjennomførte, oppstilte *ikke* produktlikhet som en forutsetning for at designinngrep skal kunne foreligge, og produktlikhet som vilkår for inngrep ble derfor fjernet fra norsk rett.
- 30 I så måte antar Klagenemnda at designloven § 14 første punktum må tolkes slik at produktendringsadgangen i utgangspunktet må vurderes på bakgrunn av endringer av selve designet slik det fremgår av bildene, likt forbudet mot å endre mønsteret i den tidligere mønsterloven. En slik tolkning synes å samsvare med at produktklassifiseringen har et administrativt formål, som i utgangspunktet ikke kan anses bindende – søkeren behøver ikke engang å oppgi Locarno-klasse og produkt ved innleveringen – og at designretten gjelder utseende/helhetsinntrykk og ikke bestemte produkter, jf. designloven §§ 3 og 9. Et forbud mot enhver endring av selve produktangivelsen vil således stå i et spenningsforhold til utgangspunktet om at designretten gjelder utseende/helhetsinntrykk og ikke bestemte produkter. Klagenemnda anser derfor ikke presiseringen fra «bok» til digital bok som en endring av produktet i strid med designloven § 14.
- 31 De fire oppgitte designene i søknadene, slik de er gjengitt i tråd med forskriften og Patentstyrets retningslinjer, består av flere enn syv bilder. Søknadene vil dermed ikke oppfylle vilkåret i designforskriften § 5 første ledd jf. designloven § 13 femte ledd første punktum. Som påpekt ovenfor, består søknadene av flere grafiske symboler og figurative element enn fire design. Søknadene, i nåværende form, inneholder dermed flere design enn det som det er søkt og betalt for, og vil derfor ikke samsvare med designloven § 15.
- 32 Avslutningsvis vil Klagenemnda bemerke at søknadsbehandlingen av et design reguleres av designloven og tilknyttede forskrifter, samt patentstyrelova. Hva som utgjør et design

reguleres eksempelvis av designloven § 2 nr. 1, og ikke av likestillings- og diskrimineringsloven § 17. Heller ikke forbrukerkjøpsloven og avtaleloven kommer til anvendelse. Avslag på designsøknaden har hjemmel i designloven, og utgjør ingen erstatningsrettslig skade. Videre følger plikten til å betale søknadsgebyr av betalingsforskriften, og denne er ikke knyttet til sakens utfall. Betalt søknadsgebyr er ikke refunderbart, jf. betalingsforskriften § 55.

- 33 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at designsøknad nr. 20190874 må nektes registrert, jf. designloven § 20, jf. §§ 19 første ledd og 17 første ledd, jf. 2 nr. 1. Klagen må derfor forkastes og Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)