

Mönster- och formgivningsskyddet år 2016

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
Praxisgenomgång den 12 januari 2017

advokaterna

Katarina Strömholm

Liselott Enström

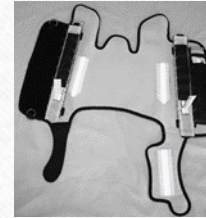
Året som gick...2016

- **Tingsrätt/PMD:** 1 dom (TR), 2 beslut (TR), 2 beslut (PMD)
- **Hovrätt/PMDÖ:** 1 beslut (HovR), 1 dom (PMDÖ), 1 beslut (PMDÖ)
- **HD:** -
- **PBR:** 1
- **Tribunalen:** 6
- **EU-domstolen:** 2
- **Gemenskapsdomstolar:** 2 domar (UK - Frankrike)
(ej SE):

Patentbesvärsrätten (PBR) – 14-098

GH ./ Örebro Lindarverkstad

Upphävande av mönsterregistrering

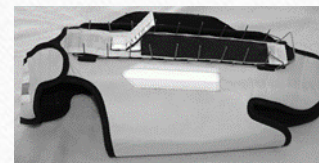


- **PRV**

Ansökan om samregistrering av mönster i form av en skyddsväst för hund samt del därav inkom till PRV den 21 september 2012 och sökande är Örebro Lindarverkstad AB (**Lindarverkstad**).

GH (individ) invände och gjorde gällande att mönstret inte var nytt och heller inte särpräglad. Till stöd för invändningen påstods att mönstret utgör en kopia av ett mönster som GH tagit fram och tillverkat i Kina. Vidare förekommer mönstret i tre broschyrblad och en användarmanual och detta bevisas med tre fakturor för materialet. Därtill åberopas en svensk mönsterregistrering som GH innehar sedan 2007 samt skärmdumpar utvisande olika typer av hundvästar.

Forts. PBR 14-098



Lindarverkstad bestrider invändningen och anser att de åberopade mönstren avser äldre modeller av hundvästar och att fakturorna som åberopats är inkorrekta då mottagarnamn är ändrade. GH var vid tiden för framtagande av en av västarna som åberopas anställd i ett av Lindarverkstad ägt bolag. Det nu aktuella mönstret utgör en ny produkt i förhållande till de mönster som invändaren förevisat och skillnaderna ligger främst i det annorlunda utseendet i bröst- och frontdelen av västen. Mönstret är nyskapande.

Lindarverkstad har ingivit motsvarande fakturor som GH ingivit, innehållande annan mottagare samt anställningsavtal för GH utvisande anställning 2011 till 2012.

Forts. PBR 14-098

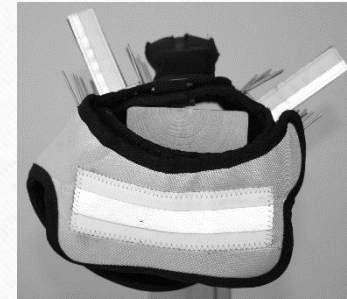


PRV:s bedömning

- Broschyrbladen, användarmanualen och skärmdumparna som invändaren ingivit visar visserligen att en skyddsväst för hund funnits med i trycksaker samt på fotografier 2008-2013. Detta är dock inte tillräckligt för att visa att mönstret gjorts allmänt tillgängligt och inlagorna ska lämnas utan avseende.
- Den mönsterregistrering som åberopas har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan.
- De båda mönstren skiljer sig åt avseende skyddsvästarnas form, färgsättning och mängden applikationer. Skillnaderna är tillräckliga för att kravet på nyhet är uppfyllt.
- Variationsutrymmet anses inte vara begränsat för formgivaren.
- Olikheter i mönstren emellan är så framträdande att den kunnige användarens helhetsintryck av mönstren skiljer sig. Mönstret har särprägel.

PRV – mönsterregistreringen består

Forts. PBR 14-098



- **PBR**

Parterna vidhåller sina yrkanden.

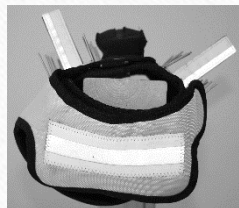
GH anför i PBR att han kontinuerligt gjort små förändringar i det mönster som åberopats i invändningen. I broschyren som ingivits som bevis i målet finns 2 hundvästar återgivna som designats av GH och de är från 2011 och från 2012 och man ser en förändring i frontskyddet som visar att det angripna mönstret inte är nyskapande. GH anför vidare att de intyg från två aktörer man ingivit som bevis på att produkterna på fotografier och i broschyrer tillämpliggjorts, visar att en ”öppen utövning” skett av de äldre mönstren 3-4 månader innan registreringsansökan för det sökta mönstret vilket innebär nyhetshinder.

Lindarverkstad anför i PBR att en kunnig användares helhetsintryck av mönstret visar på särprägel i förhållande till äldre mönster. Intygen är för oprecisa och saknar betydelse i målet. Detaljer kring GH:s anställning framförs och att GH företrätt bolag tillhörande Lindarverkstad vid förevisning av de äldre mönstren och att dessa mönster inte tillhör GH utan svarandeparten. Undantaget i Mönsterskyddslagen 3§ 2st görs gällande och att formgivarens (GH) rätt har övergått till arbetsgivaren. GH:s presentation av mönstren under anställningstiden ska alltså inte ses som ett offentliggörande (se C 41/16 P).

Forts. PBR 14-098



- **PBR - domskäl**
- ❖ PBR delar PRV:s bedömning att variationsutrymmet för formgivaren inte kan anses ha varit begränsat på grund av produkternas nödvändiga särdrag. Ingenting annat i utredningen tyder på att variationsutrymmet begränsas pga mönstertäthet i aktuell bransch.
- ❖ Det angripna mönstret uppvisar tillräckliga skillnader i fråga om form, färgsättning och applikationer i jämförelse med de motstående **registrerade** mönstren att nyhetskravet i den yngre mönsterregistreringen är uppfyllt.
- ❖ Bilderna som ingår i ingivet material visar både skillnader och likheter med det aktuella mönstret men ingen bild visar helheten och utgör inget tillfredsställande underlag för en jämförelse av helhetsintrycken. De i registreringen ingående mönstren kan inte sakna vare sig nyhet eller särprägel i förhållande till de mönster som återges i broschyrblad och manual.



Forts. PBR 14-098



- **Forts. PBR – domskäl**
- ❖ Det kan inte anses visats om och i vilken omfattning fotografierna i utredningen har distribuerats och därmed inte om de gjorts allmänt tillgängliga.
- ❖ De intyg som ingivits som bevis på att västarna som återges i ingivet material har gjorts allmänt tillgängliga är oprecisa och kan inte anses visa under vilka förhållanden västarna tillhandahållits intygsgivarna och offentliggjorts. Det går inte att genom intygen påvisa att de äldre mönstren gjorts allmänt tillgängliga före ansökan ingivande.

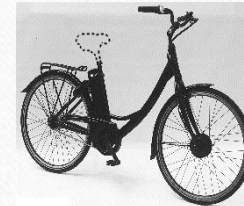
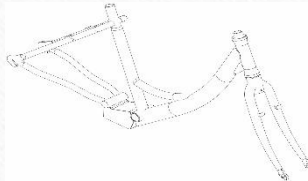
PBR – mönstret uppfyller kraven på nyhet och särprägel som uppställs för mönsterrätt och överklagandet ska därför avslås.

Ecoride AB ./.. MH Nordic Trade AB –

Mönster- och upphovsrätt till design av elcykel/delar av elcykel?

(Stockholms tingsrätts mål nr T 12960-15, beslut av den 24 mars 2016 avseende interimistiskt förbud)

- Ecoride bedriver utveckling, produktion och försäljning av elcyklar. En av bolagets cyklar marknadsförs under beteckningen AMBASSADOR. Formgivningen av (den senaste modellen av) AMBASSADOR är skyddad genom såväl gemenskapsformgivningar som svenska nationella mönsterregistreringar. Därtill är ramen skyddad genom en svensk mönsterregistrering.



- Nordic Trade bedriver återförsäljning av bl.a. motorfordon – däribland elcyklar. Bolaget säljer en elcykel under beteckningen ORION ECOMBO FALSTERBO.



- Ecoride väckte år 2015 talan mot Nordic Trade för intrång i registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivningar och i svenska mönsterregistreringar samt för intrång i upphovsrättigheter.

Forts. Ecoride AB ./ MH Nordic Trade AB –

- Ecoride framställde yrkande om förbud – även interimistiskt – vid vite för varje överträdelse - för Nordic Trade att ”*själv* *eller i medverkan med annan*” importera, marknadsföra eller försälja elcykel under beteckning ORION ECOMBO FALSTERBO (alla modeller och färger – ink 26”/28”) och ”varje annan cykelmodell som innefattar formgivningar som ger en kunnig användare samma helhetsintryck” som Ecorides mönsterskyddade formgivningar enligt följande:

- formgivningen av ramen på Ambassador,
- formgivningen av downtube och styrboxutrymme (oregistrerad gemenskapsformgivning),
- formgivningen av genomföringen genom downtube, (oregistrerat skydd)
- formgivningen av kontrollpanelen (oregistrerad gemenskapsformgivning samt upphovsrätt)
- Talan innefattade även ett på upphovsrätt grundat yrkande om förbud för Nordic Trade att importera, marknadsföra och försälja elcykeln ORION ECOMBO FALSTERBO samt varje annan cykelmodell som innefattar ett styrsystem (styrbox och kontrollpanel) vars mjukvarukod gör intrång i Ecorides elcyklars mjukvarukod (*omfattar tydligen samtliga elcyklar marknadsförda av Nordic Trade*).
- Nordic Trade väckte genstämningsvis talan mot Ecoride och yrkade ogiltigförklaring av de registrerade gemenskapsformgivningarna, de oregistrerade gemenskapsformgivningarna samt den ena av de svenska mönsterregistreringarna (den avseende cykeldesignen i dess helhet).

Forts.

- Ecoride:
- Formgivningen av AMBASSADOR (senaste modellen) är konstnärligt betingad, uppvisade nyhet och särprägel vid tidpunkt för ansökan om skydd – “tydlig förändring av helhetsintrycket”. Ecorides registreringar är giltiga.
- Kontrollpanelen är konstnärligt betingad, ny och särpräglad – gjordes tillgänglig vid samma tidpunkt som elcykeln. Mjukvarukoden är unik i sitt slag – upphovsrättsligt skyddad. De oregistrerade rättigheter bolaget åberopar är giltiga.
- ORION ECOMBO FALSTERBO är en exakt efterbildning av AMBASSADOR.
- Andra cykelmodeller saluförda av Nordic Trade är utrustade med formgivningselement till vilka Ecoride åtnjuter oregistrerat formgivningskydd. Efterbildning av mjukvarukod i styrbox + kontrollpanel = upphovsrättsintrång.
- Nordic Trades marknadsföring/försäljning förringar värdet av ensamrätten – minskade försäljningsintäkter, goodwillförluster.

Forts.

- Nordic Trade:
- Ecorides formgivning avseende AMBASSADOR saknar nyhet och särprägel – elcyklar med liknande helhetsutseende offentliggjordes flera år innan Ecoride sökte skydd. Snarlika modeller av AMBASSADOR har funnits på Ecorides egen hemsida sedan år 2010.
- Nedre delen av downtube, styrboxutrymme samt kontrollpanel saknar skydd – helt betingade av funktion – elcyklar med aktuella formgivningar tillgängliggjorda tidigare. + detaljerna ger inte en kunnig användare ett annat helhetsintryck än motsvarande detaljer på dessa.
- Verkshöjd saknas med avseende på kontrollpanel och mjukvarukod – inget skydd.
- Om skydd skulle föreligga – Nordic Trades import/försäljning utgör inte intrång (lite oklart vad som avses).
- + Vi har upphört med förfogandena – förutsättningar för interimistiskt förbud saknas.
- + Ecoride är inte innehavare av eventuella formgivnings-/upphovsrättigheter.
- + Ett interimistiskt förbud skulle strida mot proportionalitetsprincipen.
- + en av Ecorides svenska mönsterregistreringar söktes skydd för efter att målet anhängiggjorts – *otillåten taleändring att inkludera yrkande baserat på sådan rättighet.*

Forts. Ecoride AB ./ MH Nordic Trade AB

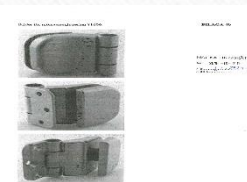
- Tingsrätten prövade de interimistiska förbudsyrkandena *“med beaktande av genkåromålet”*.
- Giltiga registreringar? Skillnader mellan nu aktuell modell av AMBASSADOR och tidigare modeller så framträdande att den senare modellen ger annat helhetsintryck – även skillnader relativt elcyklar från andra tillverkare = NYHET + SÄRPRÄGEL = sannolika skäl för giltiga registreringar.
- Tillåten taleändring? Åberopande av intrång i rättighet som sökts/beviljats efter att talan anhängiggjordes OK då registrering avser den cykelmodell som intrångstalan avser - talan vilar ”på väsentligen samma grund”.
- Sannolikt med skydd genom oregistrerade gemenskapsformgivningar? Ej möjligt utifrån åberopade fotografier urskilja skillnader med avseende på downtube – styrboxutrymme – EJ NYHET + SÄRPRÄGEL = EJ INTRÅNG.
- Kontrollpanelen? Vid jämförelse med av Ecoride ingivna bilder på tidigare modeller av kontrollpanelen kan konstateras ett annat helhetsintryck – NYHET + SÄRPRÄGEL – ej uteslutande tekniskt betingad – sannolika skäl för giltig OREGISTRERAD GEMENSKAPSFORMGIVNING då Nordic Trade inte åberopat stöd för att kontrollpanel inte skulle vara ny/särpräglad (*Karen Millen C-345/13 – giltighetspresumtion för oregistrerade gemenskapsformgivningar*) + Uppvisar tillräcklig originalitet för att vara upphovsrättsligt skyddad, om än med mycket begränsat skyddsomfång.
- Mjukvarukoden? Ecoride har inte presenterat någon utredning till stöd för originalitet – EJ SKYDD – EJ INTRÅNG.
- Rättmätig innehavare av registrerade och oregistrerade rättigheter? Av registreringar framgår Ecorides innehav. Det faktum att Ecoride använder kontrollpanelen – talar i så hög grad för att bolaget är rättmätig innehavare av såväl formgivning som upphovsrätt – saknas skäl ifrågasätta Ecorides innehav av upphovsrättigheter.

Tingsrättens bedömning:

- Nordic Trades elcykel ”uppvisar påfallande likhet” med AMBASSADOR – ger kunnig användare samma helhetsintryck = sannolika skäl för intrång i mönsterrätt.
- Nordic Trades kontrollpanel ”påfallande lik” Ecorides kontrollpanel = talar för efterbildning (underlag presenterat av Nordic Trade till stöd för självständigt framtagande mycket begränsat) – ger kunnig användare samma helhetsintryck = sannolika skäl för intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning – av samma skäl sannolika skäl för intrång i upphovsrätt.
- Skäl befara fortsatt intrång samt förringande av värdet av Ecorides ensamrätt? Ecoride åberopat bilder som visar på försäljning efter tidpunkt som angetts för upphörande - Nordic Trade ej presenterat stöd för att förfogandena upphört – **skäl befara fortsatt intrång och därmed förringande av ensamrättigheternas värde.**
- Proportionalitet: Nordic Trade anser att Ecoride agerat långsamt efter upptäckt av påstått intrång – varningsbrev juli 2015 – väckte talan i oktober 2015 – bristfälliga varningsbrev – ej svarat på brev etc. - **Försiktighet bör iakttas med att tillmäta passivitetsverkan betydelse för att inte rättighetshavare skall behöva väcka talan på ofullständiga grunder.**
- Ställd säkerhet tillräcklig? Parterna ej lagt fram bevisning om skador – i avsaknad av sådan utredning – ställd säkerhet godtas.
- Vitesförbudets utformning: skall vara entydigt och konkretiserat och inte mer långtgående än motiverat – yrkandet omfattar ”samtliga elcykelmodeller som gör intrång i mönster- och upphovsrätt” – **ger inte Nordic Trade reell möjlighet att efterkomma förbudet – uppfyller inte kraven på entydighet och konkretisering.**
- **Förbudet begränsas därför till att omfatta...import, marknadsföring eller försäljning av elcyklar av modell ORION ECOMBO FALSTERBO (bilaga föreställande modellen)”**
- **FÖRLIKNING – målet avskrivet**

GSAB Glasmästeribranschens Service Aktiebolag ./ Roca Industry AB; mönsterrätt till gångjärn för glasdörrar och fönster (Nacka tingsrätts dom av den 18 maj 2016 – lagakraftvunnen)

- GSAB tillverkar och levererar produkter till aktörer inom glasmästeri- och byggbranschen. GSAB innehar en svensk mönsterregistrering avseende gångjärn för glasdörrar och glasfönster (juni 2011).



- Roca tillverkar, designar och marknadsför produkter för marina och industriella applikationer. År 2014 lanserade Roca ett gångjärn för glasdörrar kallat RG-490.



- GSAB väckte talan vid Nacka tingsrätt mot Roca och yrkade (i) vitesförbud för bolaget att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige produkt enligt [bilden ovan] eller lagerhålla sådan produkt, (ii) förpliktelse för Roca att inom viss angiven tid skriftligen informera "innehavare som Roca levererat produkten till" att det begår intrång i mönsterrätt, inte får säljas och skall lämnas i retur mot återbetalning, (iii) förpliktelse för Roca att inom viss angiven tid ändra sådana exemplar av gångjärnen som de har i besittning/under kontroll så att de inte längre gör intrång, eller om detta inte är möjligt, förstöra exemplar av gångjärnen.
- Roca har bestritt intrång – bolagets gångjärn ger annat helhetsintryck på en kunnig användare – föreläggandet om korrigeringsåtgärder är oskäligt.

Forts.

- **GSAB:**

- Mönstret skiljer sig väsentligt från tidigare registreringar – GSAB säljer ett gångjärn som är en reproduktion av det skyddade mönstret – gångjärnet säljs dels separat och dels som en del av en helhetslösning med dörr, dörrkarm och lås.
- Rocas gångjärn är mycket lik det skyddade mönstret – i allt väsentligt överensstämmande grundform + samma proportioner.
- Det finns ett stort variationsutrymme vid utformning av gångjärn – ingen del av det skyddade mönstret har en uteslutande teknisk funktion.
- En kunnig användare kan vara en glasmästare, en hantverkare för montering av planglas, ett företag eller en arkitekt som arbetar med ny- och ombyggnationer främst i fråga om kontorsbyggnader.

- **Roca:**

- RG-490 är en estetisk och funktionell vidareutveckling av tidigare gångjärn (RG-480) som Roca utvecklat och sålt sedan 2007. När RG-490 togs fram kontrollerades marknaden.
- Kunnig användare = grossist, glasmästare, inredare, arkitekt som arbetar med offentliga miljöer, hantverkare.
- Jämförelse GSAB:s mönster – Rocas gångjärn: ungefär samma mått, men helt olika form, Rocas gångjärn har ett tydligt kantigt formspråk, tunnare och nättare – fler skillnader – teknisk funktionalitet dikterar delar av formgivning → Rocas gångjärn ger inte samma helhetsintryck som det skyddade mönstret (lika karmfästen – resultat av branschpraxis och numera utgången standard).

Forts.

- Tingsrätten:
- Parterna är överens om att det skyddade mönstret är giltigt (ej ifrågasatts) och har ett normalt skyddsomfång.
- Kunnig användare = ingen expert, formgivare eller tillverkare, men någon som förväntas kontinuerligt gå igenom exempelvis produktkataloger och vara väl informerad om utbudet på marknaden och uppmärksam på detaljer som påverkar helhetsintrycket. Godtar parternas samstämmiga uppfattning om vem den kunnige användaren är (glasmästare/hantverkare/inredare/arkitekt/utformare av kontor) – yrkesmässig kontakt med gångjärn.
- Teknisk funktion? Undantag från skydd genom 4 a § mönsterskyddslagen? Nej, inte vare sig i sin helhet eller i någon beståndsdel har mönstret uteslutande varit betingat av produktens tekniska funktionalitet (=ej funnits variationsmöjligheter) + inte ogiltighetstalan och inte påståenden om att gångjärn är del i sammansatt produkt --> den kunnige användaren skall inte bortse från någon del av mönstret vid en jämförelse mellan mönster och Rocas gångjärn.
- Jämförelse: Domstolen går igenom formelementen hos det skyddade mönstret – konstaterar att gångjärnet i viss vinkel ger ett "tydligt avrundat", "något "knubbigt"" intryck – att det även från en annan vinkel framträder med en avrundad silhuett – rundad kontur. Sammanfattningsvis skulle en kunnig användare anse att mönstret uppvisade ett påtagligt avrundat formspråk där nästan samtliga delar präglas av knubbiga och cirkelformade konturer.
- Rocas gångjärn – stora likheter mellan detta och det skyddade mönstret i fråga om mått och proportioner – den största skillnaden dock att Rocas gångjärn inte alls uppvisar samma rundade formspråk och knubbiga intryck – ger rakare, tunnare och kantigare kontur – brantare vinkel hos Rocas gångjärn mellan främre gångjärnsplatta och gångjärnstapp mm.
- BEDÖMNING: i flera väsentliga avseenden olika på sätt som den kunnige användaren bör lägga märke till – kan inte anses ge samma helhetsintryck – INTE INTRÅNG.
- Lagakraftvunnet avgörande.

Patent- och marknadsdomstolen – PMÄ 10883-16

Pick & Mix Sweden AB ./ Akriform Plast AB

Upphävande av mönsterregistrering



- **PRV**

Ansökan om registrering av mönster i form av en godislåda inkom till PRV den 24 september 2014 och sökanden var Akriform Plast AB (**Akriform**). Pick & Mix Sweden AB (**P&M**) invände och gjorde gällande att mönstret inte var nytt och heller inte särpräglad. Till stöd för invändningen ingavs ett fotografi avseende en godislåda till PRV. Datum eller andra uppgifter som styrker att det åberopade mönstret var allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan saknades.

PRV avslog invändningen eftersom det inte gick att fastställa att det åberopade mönstret utgjorde nyhetshinder. PRV finner inga skäl att göra någon skillnadsbedömning mellan de båda mönstren.

Forts. PMÄ 10883-16

- **Patent- och marknadsdomstolen**

Utveckling av talan:

P&M – efter förfrågningar från kunder om nyheter avseende burkar och stativ för lösgodisförsäljning, har P&M tagit fram en ny produkt som man presenterade för en kund den 3 juni 2014. P&M påstår också i överklagandet att det vid tiden för registreringsansökan från Akriform fanns många liknande mönster på marknaden och att Akriforms mönster inte var unikt vid ansökningstillfället.

Akriform – Det i PRV åberopade mönstret utgör inte hinder mot registrering eftersom Akriforms eget mönster har uppvisats för kunder i februari 2014, alltså inom ”grace period”. Vidare bestrider Akriform att de av P&M åberopade mönstren gjorts allmänt tillgängliga före registreringsansökans ingivande. Akriform anför också att mönstret i vart fall besitter särprägel i förhållande till de av P&M åberopade mönstren. Akriform påstår att den produkt som P&M åberopar utgör ett intrång i bolagets monsterrätt.

Forts. PMÄ 10883-16

- Patent- och marknadsdomstolens bedömning

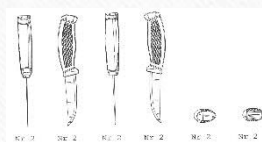
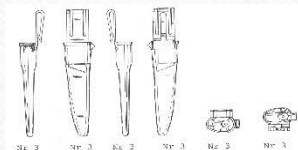
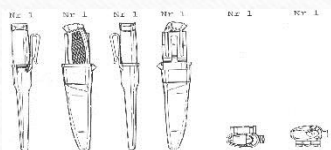
P&M har bevisbördan för att det motanförda mönstret gjorts allmänt tillgängligt dagen före Akriforms mönsteransökan. Försäljning på den öppna marknaden av en produkt där mönstret framgår är att anse som nyhetshindrande. Även en enstaka försäljning kan vara nyhetshindrande. I förevarande fall har P&M i samarbete med ett företag tagit fram en produkt som är speciellt anpassad till visst ändamål men ***”enbart denna omständighet kan inte anses medföra att den kommit en obestämd personkrets eller en representant för allmänheten till del.”*** Några andra bevis om allmänt tillgängliga mönster har inte förevisats och överklagandet ska avslås.

PMD – överklagandet avslås och mönsterregistreringen ska kvarstå

Morakniven AB ./.. Plantagen Sverige AB; Intrång i mönsterrätt till Morakniv?

(Mål nr PMÖ 5678-16 vid Patent- och marknadsöverdomstolen; beslut avseende informationsföreläggande av den 12 december 2016)

- Morakniven innehar svensk mönsterregistrering avseende design av knivmodell CLIPPER



- Plantagen säljer i sina butiker en kniv kallad UNIVERSALKNIV (i vart fall sedan december 2015).
- Morakniven skickade varningsbrev till Plantagen i februari 2016 – Plantagen svarade att man inte ansåg att intrång förelåg, men att bolaget ändå avsåg att upphöra med försäljningen – försäljning fortsatte.

forts.

- Morakniven väckte talan om intrång vid Västmanlands tingsrätt och yrkade bl.a. interimistiskt vitesförbud samt informationsföreläggande (ex parte) – bolaget önskade från Plantagen besked om namn och adress till importör/tillverkare/distributör/andra som innehaft eller erbjudit varan; namn och adress till grossister/detaljister/eventuella försäljningsställen som varit i kontakt med Plantagen och mottagit likadana varor utanför Sverige; antal beställda och försålda varor samt inköpspris, försäljningspris och vinst.
- Plantagen bestred allt – ej skäl anta att talan blir föremål för rättegång - upphört med försäljning, ej skäl anta förringande av värde av ensamrätt, inget intrång, formgivning betingad av funktionalitet (4 a §), ej skäl anta att informationsföreläggande underlättar utredning etc.
- Tingsrätten biföll det interimistiska förbudsyrkandet, men avslog yrkandet om informationsföreläggande – Plantagen medgett att frivilligt lämna efterfrågad information och då är inte föreläggand behövligt (avslog ex parte-yrkandet).

forts.

- Morakniven överklagade tingsrättens beslut om att lämna yrkandet om informationsföreläggande utan bifall till Patent- och marknadsöverdomstolen – efter att Plantagen lämnat uppgifter om importör och tillverkare inskränktes överklagandet till att avse övriga punkter i det ursprungliga yrkandet.
- Plantagen motsatte sig ändring samt yrkade ersättning för de kostnader och det besvär som ett ~~informationsföreläggande skulle innebära (vid bifall till Moraknivens yrkande).~~
- **Morakniven:** trots att bolaget begärt att få den information som Plantagen sagt sig skola lämna frivilligt har så inte skett – den information som lämnats är inte tillräcklig – med hänsyn till att Plantagen har butiker i Sverige, Norge och Finland bör föreläggande omfatta till vem knivar sålts utanför Sverige – väsentlig information för att fastställa omfattning av intrång – eftersom Plantagen begått intrång avsiktligt bör föreläggande förenas med krav på ingivande av skriftliga handlingar (utdrag ur bokföring, revisorsintyg etc).
- **Plantagen:** begärd information är i vissa delar alltför oprecis – kniven har inte sålts utanför Sverige – Plantagen har mottagit varorna från Plantagen Logistik AB – har inga försäljningsställen utanför Sverige och känner inte till andra grossister/detaljister än tillverkaren – Morakniven kan få gå igenom Plantagens redovisning med bolagets controller – Plantagen har lämnat in s.k. kvittodata avseende försäljning av Universalkniven samt en vinstberäkning.

forts.

- **Patent- och marknadsöverdomstolen:**

- Beslut om informationsföreläggande får endast meddelas om sannolika skäl för intrång föreligger, om information kan antas underlätta utredningen av ett intrång samt om skälen för åtgärden uppväger olägenhet eller men (=är proportionell) – i varje enskilt fall skall bedömas om åtgärden behöver tillgripas med hänsyn till omständigheterna eller om syfte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd (se bl.a. NJA 2015 s. 605 parfym Davidoff – intrång i gemenskapsvarumärke). Enbart medgivande om att (i framtiden) frivilligt lämna information ej tillräckligt för att hävda bristande proportionalitet.
- Morakniven har visat sannolika skäl för intrång + efterfrågad information kan antas underlätta utredningen av påstått intrång.
- Det har inte i målet lagts fram utredning avseende bolagsstruktur för Plantagen och kopplingar mellan det svenska bolaget och bolag i andra nordiska länder under samma/motsvarande firma – inte möjligt att utifrån befintlig utredning dra slutsatser att Plantagen har kännedom om verksamhet utanför Sverige – bolagets uppgifter får i denna del godtas.
- Yrkande avseende uppgift om beställda och sålda knivar – Plantagen har fördröjt lämnande av uppgifter – lämnat vissa, men inte andra uppgifter, lämnat felaktiga uppgifter, lämnat sinsemellan olika (oförenliga) uppgifter – inte lämnat uppgifter om antal beställda knivar – Morakniven har befogat intresse av att få del av begärd information och det är proportionerligt att information lämnas i denna del.
- Yrkande avseende information om vinst – inte stöd för att föreläggandet skall omfatta uppgift om vinst på försäljning och inte heller att föreläggande skall förenas med skriftlighetskrav.

forts.

- **Beslut:**
- vid vite av 200.000 SEK lämna information om antalet beställda och försålda knivar av modell Universalkniv (under 2015 och 2016) + inköpspris och försäljningspris för knivarna.
- Påstådd intrångsgörare har inte rätt till ersättning för kostnader och besvär – Plantagens yrkande avslås.
- Plantagen har lämnat viss information först under handläggningen av målet i andra instans - skall ersätta Morakniven för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen trots att Morakniven endast haft partiell framgång.

EU-domstolen C-41/16 P. Överklagande av mål T-813/14 Tribunalen Min Liu vs EUIPO



Min Liu överklagade Tribunalens dom och grunderna var följande:

- ❖ Formgivaren hade tillgängliggjort mönstret (Art 7(2) förordning 6/2002)
- ❖ Felaktig bedömning av bevis

Art 7(2):

2. Allmänhetens kännedom om formgivningen inverkar inte på tillämpningen av artiklarna 5 och 6 i sådana fall då en formgivning för vilken skydd söks genom en registrerad gemenskapsformgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten

- a) **genom formgivaren**, den till vilken rätten har övergått eller någon annan till följd av uppgifter som tillhandahållits eller åtgärder som vidtagits av formgivaren eller den till vilken rätten har övergått, och
- b) under en period av tolv månader före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas.

Forts. EU-domstolen C-41/16 P

EU-domstolen gick på generaladvokatens uttalande och dömde till Min Lius nackdel mot bakgrund av följande:

- ❖ Eftersom det inte kan anses fastställt att Min Liu var formgivare, gjorde Tribunalen rätt bedömning att Min Liu inte kunde förlita sig på Art 7(2) i förordningen.
- ❖ Klagandepartens argument för sin andra grund gäller enbart bedömningen av faktiska omständigheter och bevis och det åligger inte EU-domstolen att ta upp till förnyad prövning. Hänvisning till C-311/11 P.

Thomas Philipps GmbH & Co KG ./ Grüne Welle Vertriebs GmbH; frågor avseende licenstagares rättigheter (EU-domstolens dom av den 22 juni 2016 i mål C-419/15)

- Grüne Welle Vertriebs är innehavare av exklusiv licens i Tyskland för gemenskapsformgivning avseende tvättbollar (registreringen innehas av företaget EMKER SA). Licensen har inte införts i registret över gemenskapsformgivningar.
- Thomas Phillips bedriver försäljning av specialartiklar – sålde och marknadsförde en tvättboll.
- Grüne Welle Vertriebs ansåg att Thomas Phillips produkt utgjorde intrång i gemenskapsformgivningen och att bolaget hade bemyndigande från EMKER att i eget namn utöva alla rättigheter som hänför sig till denna rättighet.
- Grüne Welle Vertriebs anmodade Thomas Phillips att upphöra med försäljning samt, därefter, väckte talan vid domstol och yrkade ersättning för egen skada samt åtgärder för bevisupptagning – första instans biföll talan.
- Thomas Phillips överklagade och angav att Grüne Welle Vertriebs saknade saklegitimation eller ett berättigat intresse att utöva de rättigheter som hänför sig till gemenskapsformgivningen.
- Oberlandesgericht Düsseldorf – till vilken domstol målet kommit efter överklagande – har begärt förhandsavgörande.



Forts.

- Artikel 33 i förordning nr 6/2002: "Rättsverkan i förhållande till tredje man":
- Artikel 33.2: *"När det gäller registrerade gemenskapsformgivningar skall dock de rättshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 ha rättsverkan gentemot tredje man i samtliga medlemsstater först efter det att de införts i registret. Emellertid skall en sådan rättshandling, innan den förs in i registret, ha rättsverkan gentemot en tredje man som har förvärvat rättigheter till den registrerade gemenskapsformgivningen efter tidpunkten för rättshandlingen men som kände till rättshandlingen när rättigheten förvärvades.//"*
- Artikel 28 = överlåtelse
- Artikel 29 = upprättande av sakrätter (ställande av säkerhet mm)
- Artikel 32 = upplåtelse av licens
- Artikel 33.3: *Punkt 2 skall inte tillämpas på en person som förvärvar en registrerad gemenskapsformgivning eller en rättighet till en registrerad gemenskapsformgivning genom att ett företag i sin helhet överläts eller genom någon annan generell övergång."*

Forts.

- **Fråga 1: Kan en licenstagare vars licens inte är införd i registret göra gällande sina licensrättigheter gentemot en tredje man som misstänks begå intrång?**

-
- Svar:
 - Vid tolkningen av en unionsbestämmelse skall inte bara lydelsen beaktas utan sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter i vilka den ingår. Det finns angivna undantag från regeln om att licens skall vara införd i registret + licenstagarens rätt att väcka talan om intrång endast underkastad kravet att innehavaren av formgivningen lämnar medgivande. Bestämmelserna syftar till att skydda den som har eller kan ha rättigheter till en gemenskapsformgivning (inte tredje män som är eventuella intrångsgörare). Såväl ordalydelse som systematisk tolkning ger vid handen att:
 - **Artikel 33.2 första meningen i förordningen om gemenskapsformgivning skall tolkas så att licenstagare kan väcka talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning som är föremål för en licens även om licensen inte har införts i registret över gemenskapsformgivningar.**

Forts.

- Artiklarna 32.3-4 i förordningen om gemenskapsformgivning:
- *"Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i licensavtalet får licenstagare väcka talan om intrång i en gemenskapsformgivning endast om innehavaren lämnar sitt medgivande till detta. Innehavaren av en exklusiv licens får dock väcka sådan talan om innehavaren av gemenskapsformgivningen efter uppmaning att göra detta inte själv väcker talan om intrång inom rimlig tid."*
- *"En licenstagare skall, i syfte att erhålla skadestånd för den skada som han lidit, ha rätt att intervensera i ett mål om intrång som innehavaren av en gemenskapsformgivning har inlett."*

Forts.

- Fråga 2: Kan en licenstagare i mål om intrång som licenstagaren själv inlett begära skadestånd för egen skada?
-
- Svar:
 - Artiklarna 32.3 och 32.4 skall läsas tillsammans. Syftet med de mål som anges i preambeln i punkt 29 – ”effektiv tillämpning av de rättigheter som gemenskapsformgivning medför...”- skulle inte realiseras om hinder bjöds i detta avseende.
 - Artikel 32.3 i förordningen om gemenskapsformgivning skall tolkas så att licenstagaren kan begära ersättning för egen skada i ett mål om intrång i en gemenskapsformgivning som licenstagaren själv inlett enligt denna bestämmelse.

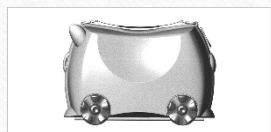
**Magmatic Ltd ./ PMS International Ltd: Gemenskapsformgivning avseende barnresväska med hjul
(The Supreme Court of the United Kingdom, Case ID: UKSC 2014/0147: dom av den 9 mars 2016)**

Målet gäller formgivningsskydd för barnresväskor med hjul - sådana som barn kan sitta på (ovansidan är formad som en sadel).

Magmatic innehar en registrerad gemenskapsformgivning avseende en sådan resväska – registreringen upptar sex olika datorgenererade bilder (CAD-bilder) föreställande resväskan i olika vinklar – i gråtoner – utan ornamenteringar eller dekor (**inte enkla, streckade skisser**). Alla delar av väskan är återgiven i grått utom hjulen, ekrarna, remmarna på väskans ovansida samt remsorna på väskans för och akter är återgivna i svart.

Svarandebolaget säljer en resväska under varumärket KIDDEE CASE – bland annat i en variant ornamenterad/utformad som en nyckelpiga och en som en tiger.

Målet gäller skyddsomfånget för registrerad gemenskapsformgivning, däribland frågan om vilken betydelse det har att en formgivning återges i svartvitt/gråton i registreringen (dvs utan dekor) – hur skall en jämförelse göras mellan en sådan registrering och en påstådd intrångsformgivning som innefattar ornamenteringar/dekorationselement och färger vid intrångsbedömningen?



Forts.

- High Court of Justice = utgick ifrån en jämförelse mellan den yttre formen hos den skyddade formgivningen och påstått intrångsmönster med bortseende av ornamentering på påstådd intrångsprodukt Kiddee Case---> **intrång föreligger i registrerad gemenskapsformgivning.**

- Court of Appeal ansåg att prövning skett utifrån korrekta principer, men att underrättsdomaren begått två tankefel:
- Han bortser ifrån att ett av de slående särdragen hos registreringen är att väskan genom sina handtag och lås skapar utseendet av ett *behornat* djur OCH att frånvaron av distraherande dekor etc förstärker det intrycket – de påstådda intrångsmönstren förmedlar intryck av en nyckelpiga med antenner respektive en tiger med öron (inte djur med horn...). Då själva formen på svarandebolagets väskor förstärks av dekoren på sidorna bör dekoren beaktas vid jämförelsen med registreringen.
- Han bortser ifrån att registreringen – trots att den är svartvit/gråtonad – innefattar kontrastering mellan å ena sidan färgen på handtagen, remmarna och hjulen och å den andra färgen på resväskan i övrigt – motsvarande kontrastverkan saknas hos de påstådda intrångsföremålen.
- **Sammantaget innebär beaktande av de aspekter av designen som domaren i första instans har bortsett ifrån att det helhetsintryck som förmedlas till en kunnig användare skiljer sig åt på sätt som innebär att intrång inte föreligger.**

Forts. Supreme Court:

Med hänvisning till uttalanden i rättspraxis slår domstolen fast följande princip för överrättens prövning (i fråga om IP-ärenden):

"...because the decision involves the application of a not altogether precise legal standard to a combination of features of varying importance,... an appellate court should not reverse a judge's decision unless he has erred in principle." (p 24 i domen)

Och konsekvensen av principen...:

"...In these circumstances, the arguments of substance before us have been limited (and rightly so) to the questions whether the Court of Appeal's criticisms...of Kitchen LJ's judgment, were correct.//...if we consider that those criticisms were justified, then Magmatic's appeal should be dismissed and the Court of Appeal's order upheld..." (p 26)

The images incorporated in a Community Registered Design

Artikel 3 (a) i förordningen om gemenskapsformgivning:

”*formgivning*: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material”

”[the] registration holder is entitled to choose the level of generality at which his design is to be considered. If he chooses too general a level, his design may be invalidated by prior art. If he chooses too specific a level he may not be protected against similar designs.” (ref till Procter & Gamble vs Reckitt Benckiser)

...the selection of the means for representing a design is equivalent to the drafting of the claims in a patent: including features means claiming them” (citat, Dr Schlötelburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

“...where a design is shown in colours, the colours are claimed, while a black and white drawing or photo covers all colours”. (citat, Dr Schlötelburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

”...[b]asically, the broadest claims can be achieved by drawings showing only the contours of the design. In contrast, a photo specifies not only the shape, but the surface structure and the material as well, thereby narrowing the scope of protection accordingly.” (citat, Dr Schlötelburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

- ❖ **DISCLAIMER/EXKLUDERING:** Om någon del av en formgivning finns med på skisser/bilder i syfte att förklara hur mönstret ser ut kan dessa undantas från skydd genom att sökanden använder brutna linjer (i teckningar), färgning (i svartvita teckningar eller fotografier) eller inringning/cirklar (i teckning eller fotografier) (punkt 31).

Forts. Supreme Court

Kritisk punkt 1: Jämförelse mellan helhetsutseenden

- ❖ Court of Appeal anser att domaren i första instans inte jämfört helhetsutseenden utan detaljer – inte fäst avseende vid att den registrerade formgivningen förmedlar intryck av behornat djur – medan så inte är fallet med de misstänkta intrångsprodukterna --→ Supreme Court delar denna bedömning.
-

Kritisk punkt 2: Betydelsen av frånvaro av ornamentering - dekor

- ❖ Frånvaron av ornamentering förstärker intrycket av behornat djur (som formen på väskan ger) – enligt Court of Appeal bortsåg underrättsdomaren (felaktigt) från att frånvaron respektive närvaron av ornamentering påverkar det intryck en kunnig användare får av väskornas respektive form – Supreme Court delar denna bedömning.
- ❖ Frånvaro av dekorationer/ornamentering hos en gemenskapsformgivning kan vara att betrakta som ett särdrag – enkelhet och minimalism kan vara en aspekt av en design och systemet för formgivningsregistreringar måste ta hänsyn till detta --- DOCK inte korrekt att dra slutsatsen att existens i sig av ornamentering hos misstänkt intrångsföremål/-mönster gör att intrång inte föreligger – att misstänkt intrångsföremål har ornamentering/dekor är en omständighet som kan beaktas när man bedömer om den gör intrång eller inte (p. 45).
- ❖ Cf Samsung vs Apple – *“If an important feature of a design is no ornamentation, as Apple contended and was undisputed, the judge was right to say that a departure from no ornamentation would be taken into account by the informed user.”* (p. 47)

Forts. Supreme Court

Kritisk punkt 3: Betydelsen av att formgivningen omfattar CAD-bilder där huvuddelen av väskan återges i grått och vissa särskilda element i kontrasterande svart

Naturligt att dra slutsatsen att komponenter återgivna i svart är avsedda att ha en kontrasterande färg relativt huvuddelen av mönstret som är återgivet i grått (p. 52).

Felaktigt att, som underättsdomaren gjort och som kritiserats av Court of Appeal, dra slutsatsen att den aktuella gemenskapsformgivningen endast innebär ett anspråk på skydd för väskans form (p. 53).

Betydelsen av kontrasterande färger hos skyddad formgivning innebär att man vid intrångsbedömningen måste beakta färgställningen hos misstänkt intrångsföremål (p. 53).

SLUTSATS: INTE INTRÅNG – Court of Appeal's dom står fast

Andra avgöranden att nämna från 2016

- Daimler AG ./ World of Wheels Nordic et al; fråga om informationsföreläggande – (beslut av Svea hovrätt, mål nr Ö 8596-15, av den 29 januari 2016)
- Stadfäst förlikning avseende påstått intrång i gemenskapsformgivning för bordslampa (beslut i Stockholms tingsrätts mål T-1087-16 av den 22 juni 2016)
- Amcamp AB et al ./ Accuhorsemat AB et al; fråga om upphävande av mönsterregistrering (PRV beslut den 31 augusti 2015 i invändningsärende - PMÄ 10885-16 - efter förlikning avskrivs ärendet)

Smått o gott



-
- ❖ European Trade Mark and Design Network - samarbete mellan nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter för att skapa harmoniserade krav för varumärken och design. Konvergensprogram 6 är ett arbete som offentliggjordes i april 2016 och som behandlar grafiska återgivningar i en formgivning. Finns att ladda ner på <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8>
 - ❖ Under 2017 kommer arbetet med harmonisering inom EU när det gäller design att fortsätta och förslaget från EUIPO är att någon av följande frågor behandlas:
 - *Criteria for assessing disclosure of designs on the internet*
 - *Classification of ornamentation and its product indication*
 - *Criteria of protection for a set of articles*
 - *How to assess the “degree of freedom of the designer”*
 - ❖ Under 2016 tillträdde Turkmenistan och Kambodja Hague-systemet och nu går det att designera 66 länder
 - ❖ 11:e utgåvan av Locarno klassificering trädde i kraft den 1 januari 2017.

Tack!



Katarina Strömholm
Strömholm Advokatbyrå AB
Tel. 0708 41 00 99
E-mail: ks@stromholmlaw.se
www.stromholmlaw.se



Liselott Enström
Beatum Advokatbyrå AB
Tel. 0760 25 17 00
E-mail: liselott@beatum.se
www.beatum.se