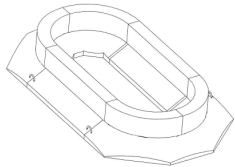
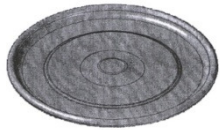


# *Mönsterrättsliga avgöranden från år 2011*



*Praxisgenomgång i SFIR  
den 17 januari 2012*



*Katarina Strömholm*

*Liselott Enström*



# Mönsteråret 2011

## Domstolsavgöranden under året...:

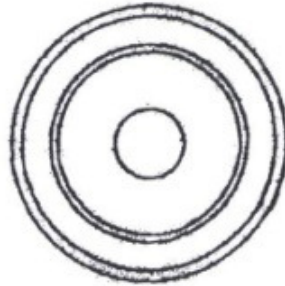
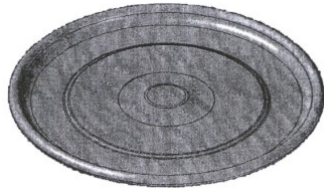
- Tingsrätt: - (...?)
- Hovrätt: 1 dom (mellandom)
- HD: -
  
- PBR: 2 domar
  
- Tribunalen  
(tidigare Första-  
instansrätten: ca 8 (varav de flesta ej  
materiell prövning...)
  
- EU-domstolen: 1 dom
  
- Gemenskaps-  
domstolar för  
formgivning: ca 12 avgöranden

## **EU-domstolens dom i mål C-281/10 P: PepsiCo, Inc. ./ Grupo Promer Mon Graphic SA:**

**Registrerad gemenskapsformgivning avseende "pogs/tazos" eller "rappers" (cirkulära reklamartiklar för leksaker)**

**Tazos kan vara gjorda av plast, kartong mm.**

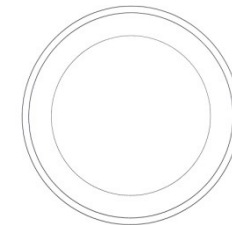
# Rekapitulering:



LINDAHL

Community Design no 74463-001 (prioritet från spansk registrering) – registrerad för "promotional item[s] for games"

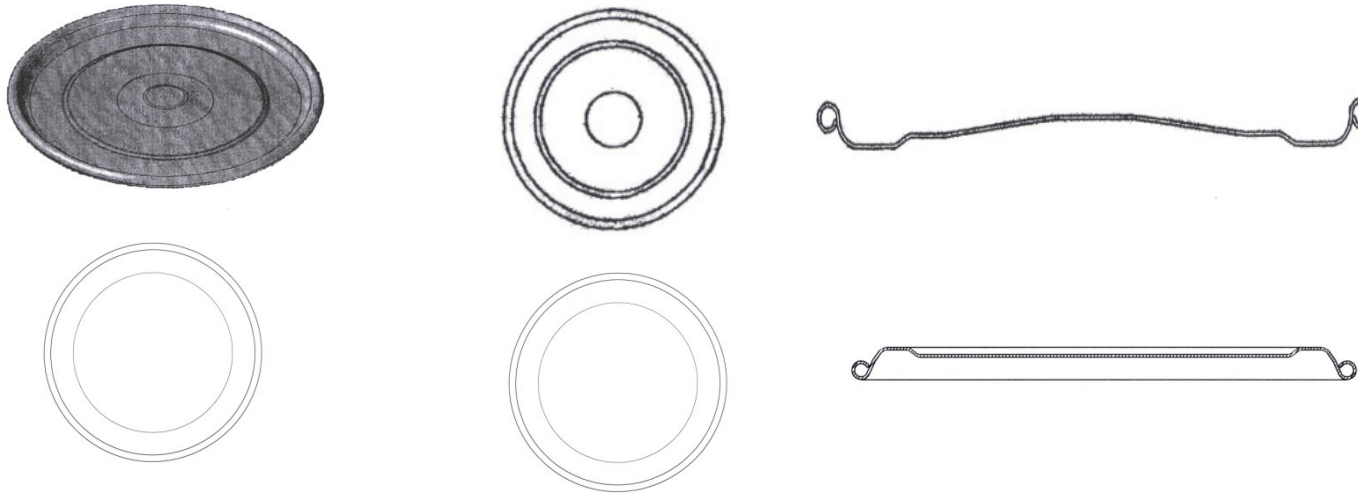
- PepsiCo gav in ansökan om gemenskapsformgivning för "tazos" i september 2003.
- Mon Graphic väckte talan om ogiltighet, motanförde



spansk mönsterregistrering no 157098 – registrerad för "metal plate[s] for games"

- och gjorde gällande bristande nyhet och bristande särprägel

## forts. rekapitulering



OHIM (annulleringsenheten) hävde registreringen med hänvisning till bristande nyhet och bristande särprägel.

PepsiCo överklagade till tredje överklagandenämnden. Nämnden beslutade att upprätthålla registreringen och tog fasta på att aktuellt område är mönstertätt och att formgivaren har "påtagligt begränsad frihet" vid utformning av mönstret samt ansåg att skillnaderna mellan de aktuella mönstrens profiler var tillräckliga för att mönstren skulle göra olika helhetsintryck på en kunnig användare (därtill ansåg nämnden inte att sökanden varit i ond tro vid ansökningstillfället, vilket påstås av Mon Graphic).

## forts. rekapitulering

### Tribunalens dom i mål T-09/07:

Tribunalen identifierade den kunnige användaren som någon som var särskilt uppmärksam vid bedömningen av mönstret (produkten) och som väl kände till produkten – den kunniga användaren kan vara ett barn i åldern 5-10 år som leker med tazos eller en marknadschef på ett företag som tillverkar produkter som marknadsförs med användande av tazos.

### Vid bedömning av särprägel – formgivarens frihet?

Formgivarens frihet i aktuellt fall begränsad p.g.a. produktens speciella utseende, marknadens förmodade svårighet att acceptera liknande produkter med annat utseende, billiga artiklar som skall uppfylla säkerhetsnormer för barn och dessutom också bifogas andra produkter vid marknadsföring (det senare = funktionella hänsyn).

Tribunalen slog fast att det emellertid finns en formfrihet när det gäller den inre cirkeln i produkten där variationsutrymme finns att göra den oval, triangelformad etc . – i detta fall: båda cirkelformade.; proportionerna är också lika, likaså nivåerna i upphöjningen i mitten.

forts. Tribunalens dom i mål T-09/07:

Hur uppfattas mönstret av den kunnige användaren?

De delar som är likadana för hela produktkategorin kommer användaren att bortse ifrån i stor utsträckning – och så även delar som är funktionellt betingade. Det som ådrar sig mest uppmärksamhet från kunnig användare är den mest synliga del som skiljer mönstren åt – i detta fall: ovansidan av mönstren.

SLUTSATS:

De två produkterna gör samma helhetsintryck på den kunnige användaren = **PepsiCos** **mönster uppfyller inte kraven på nyhet och särprägel**

HÄVNING

## forts. EU-domstolens dom

- Pepsi överklagade till EU-domstolen och gjorde i sitt överklagande bl.a. gällande att Tribunalen gjort fel med avseende på följande:
- Tribunalen definierade "den kunnige användaren" på ett felaktigt sätt
- Tribunalen jämförde de aktuella mönstren på samma sätt som görs inom varumärkesrätten – med beaktande av "bleknande minnesbild" etc. där detaljer glöms bort – inom mönsterrätten skall direkt jämförelse (sida vid sida) göras av mönster (produkter)
- den kunnige användaren jämför och observerar mönster i deras helhet, inte endast de mest framträdande detaljerna
- fel av Tribunalen att jämföra produkter – i ogiltighetstalan är det mönster-mönster som skall jämföras

# EU-domstolens dom

## (1) Vem är den "kunnige användaren"?

"Begreppet skall förstås som ett mellanting mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnittskonsument – varvid genomsnittskonsumerten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens.

En kunnig användare kan sålunda förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn."

Tribunalens bedömning: 5-10 årig användare eller marknadschef -> riktig bedömning

## forts. EU-domstolens dom

### (2) Hur skall jämförelsen göras?

Om möjligt gör den kunnige användaren en direkt jämförelse mellan de aktuella mönstren – i många fall kan detta vara svår genomförbart.

Inget uttryckligt krav uppställts i EU-lagstiftningen med avseende för sättet på vilket jämförelsen skall göras = kan därför inte vara avsett att begränsa jämförelsen till direkta jämförelser med mönstren/produkterna sida vid sida – ej fel av Tribunalen uttala sig om vad kunnig användare skulle minnas.

## forts. EU-domstolens dom

### (3) Hur uppmärksam är den kunnige användaren vid jämförelsen?

Inte den låga uppmärksamhetsnivå som genomsnittskonsumenten inom varumärkesrätten uppvisar – inte den höga uppmärksamhetsnivå som fackmannen inom patenträtten uppvisar (där minsta skillnad på detaljnivå kan vara avgörande) den kunnige användaren skall anses känna till de olika formgivningarna inom det aktuella området och ha vissa kunskaper om de delar dessa vanligtvis brukar ha – på grund av intresse för produkterna relativt uppmärksam när han/hon använder dem – Tribunalen inte gjort felaktig bedömning i denna del.

## forts. EU-domstolens dom

- (4) **Var det fel av Tribunalen att jämföra produkterna sådana dessa marknadsförs (och som upptar mönstren)?**

Jämförelsen mellan produkterna gjordes för att illustrera och få bekräftade de slutsatser som dragits vid jämförelsen mellan mönstren sådana dessa återgetts i ansökningarna till OHIM =

Tribunalen ej gjort fel vid omnämnande av likheter mellan produkter

## forts. EU-domstolens dom


### **DOMSLUT:**

delar Tribunalens bedömning - överklagandet lämnas utan bifall (=registreringen stod sig inte)

Tribunalens dom T-68/10, 14 juni 2011 Sphere  
Time ./ OHIM + Punsch SAS

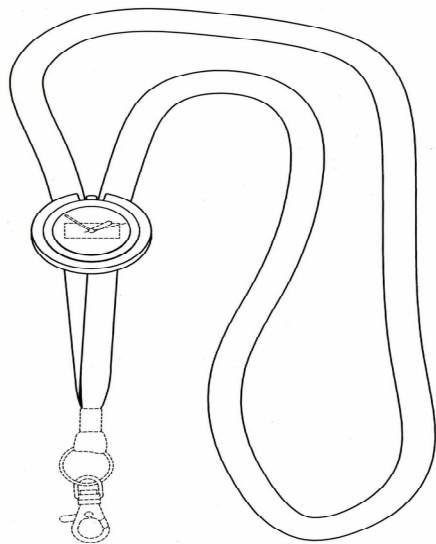
Ogiltigförklaring av mönster för klocka på snodd/nyckelband

*Vilken part i ogiltighetsmål ska bära  
bevisbördan för att en giltig nyhetsfrist löper  
(grace period)?*

Tribunalen  *innehavaren* av mönstret som är  
föremål för ogiltighetstalan bär bevisbördan för att  
han/hon är formgivare (eller överlåtit rätten till annan)  
till det attackerade mönstret och att 12-månadersfristen  
börjat löpa.

Forts. T-68/10

*Innebörden av streckade linjer på  
mönsterritningar?*



Det sökta mönstret

## Forts. T-68/10

Streckade linjer kan användas för att i ritningen avgränsa delar av ett mönster för vilka skydd inte söks men som används för att illustrera hur mönstret kan användas.

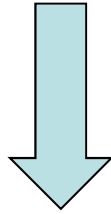
**Tribunalen**  godkände användning av streckade linjer och *bortsåg därför från de streckade delarna av ritningen vid sin bedömning.*

**Hur bedöms den åberopade (motanförda) rättigheten om inte hela produkten är synlig i bevismaterial som ingivits i målet?**

Mot det ifrågasatta mönstret åberopades ett *fotografi* av en äldre, liknande klocka på snodd, men fotografiet visade inte hela snodden utan endast den nedre delen med klockan samt fästdelarna. Den övre delen, som vid användning runt halsen ska vara bakom nacken, var ej synlig. Dock ansåg Tribunalen det klarlagt att det rörde sig om en klocka på snodd.

Forts. T-68/10

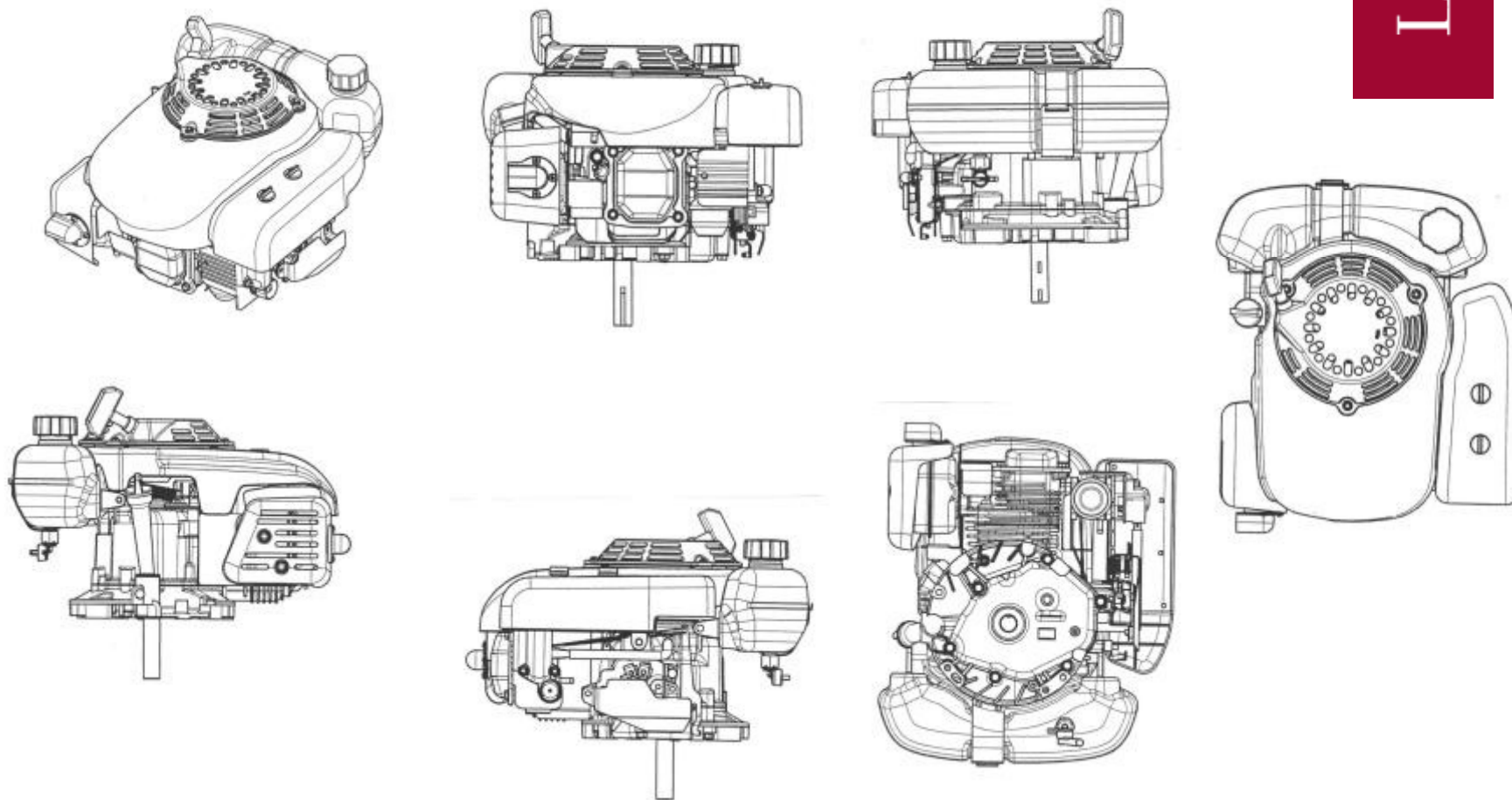
## Tribunalen



Det är själva offentliggörandet av ett tidigare mönster som är relevant – inte själva fotografiet som åberopas i målet. Fotografiet ansågs tillräckligt för att visa att de båda mönstren, vid en helhetsbedömning, uppvisade likheter och *det sökta mönstret var inte nytt och hade inte särprägel.* Tribunalen fastställde beslutet att *ogiltigförklara det sökta mönstret.*

**Tribunalens dom i mål T-10/08  
Kwang Yang Motor Co., Ltd. ./ OHIM + Honda Giken Kogyo  
Kabushiki Kaisha**

**Gemenskapsformgivning avseende en förbränningsmotor**



forts.

- Mönstret registrerades april 2004
- Honda yrkade hävning av registreringen i maj 2005 – gjorde gällande **bristande nyhet** och **bristande särprägel** – hävdade att mönstret var identiskt med det amerikanska mönstret

U.S. Patent Feb. 13, 1996 Sheet 1 of 4 Des. 367,070

FIG. 1

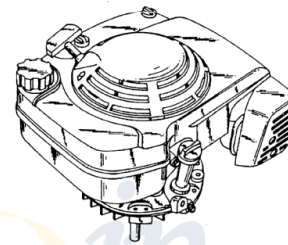
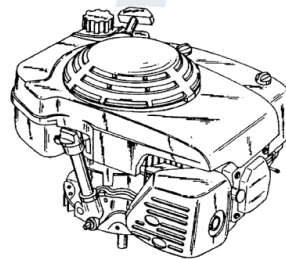


FIG. 2



LINDAHL

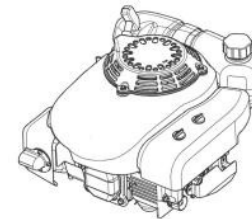
## forts.

- Annuleringsenheten ogillade hävningstalan –

Mönstret avser beståndsdel i sammansatt produkt (Artikel 4(2) i förordningen om gemenskapsformgivning). Konstaterade att endast sådana delar av mönstret som är synliga vid normal användning skall jämföras – i detta fall den övre delen – vid jämförelse uppvisade det registrerade mönstret både nyhet och särprägel.

- Tredje besvärskammaren:

En av de sammansatta produkter i vilka förbränningsmotorn fogas är en gräsklippare – bedömningen skall göras med beaktande av de delar av motorn som förblir synliga vid normal användning (främst ovansidan av motorn).



Den kunnige användaren avseende gräsklippare är "någon som önskar använda en gräsklippare och har gjort sig bekant med ämnet".

**Formgivarens frihet vid utformning av mönstret stor.**

De ingående delarna i motorerna var identiska och deras form väldigt lika. Skillnader förelåg med avseende på startmotorernas placering = ej tillräckliga. Samma helhetsintryck på en kunnig användare.

- = **HÄVNING** med hänvisning till bristande särprägel.

forts.

Tribunalen prövade (främst) följande frågor:

- (1) Vilka delar är synliga vid normal användning (uppfyller dessa kraven på nyhet och särprägel)?
- (2) Vem är den kunnige användaren?
- (3) Hur är formgivarens frihet vid utformning av mönstret?

Fråga 1: Vilka delar är synliga vid normal användning?

Sökanden har godtagit att förbränningsmotorn kan infogas i gräsklippare + vedertaget faktum att så är fallet = utgångspunkten är vilka delar av mönstret som är synliga vid normal användning, dvs efter infogande i en gräsklippare. Sökanden vänder sig dock mot besvärskammarens uppfattning att brukaren av en gräsklippare knappt skulle se den borte delen av motorn och inte alls dess undersida.

Tribunalen slår fast att en gräsklippare vid normal användning, är placerad på marken och att brukaren av gräsklipparen står bakom gräsklipparen – då ser han/hon främst ovansidan av motorn, vilken blir avgörande för bedömningen.

## forts. Tribunalens dom

### Fråga 2: Vem är den kunnige användaren?

Den kunnige användaren är en person som har viss grad av medvetenhet i fråga om existerande mönster på produktområdet i fråga utan att ha närmare kunskap om vilka delar/aspekter av en sådan produkt som dikteras av funktionella hänsyn.

Sökanden gjort gällande av förbränningsmotorn säljs till tillverkare av exempelvis gräsklippare, luftkompressorer, pumpar mm i vilka förbränningsmotorn infogas och inte till slutanvändare.

Tribunalen: "användare" hänför sig till person som använder den produkt i vilken mönstret infogats (=gräsklipparen) - besvärskammarens definition av kunnig användare korrekt = någon som önskar använda en gräsklippare, exempelvis någon som behöver köpa en, och som bekantat sig med ämnet.

## forts. Tribunalens dom

### Fråga 3: Hur stor är formgivarens frihet vid utformning av mönstret? Vilka begränsningar är relevanta?

**Tribunalen:** relevanta och beaktansvärda begränsningar av formgivarens frihet = tekniska faktorer kopplade till funktion + lagstadgade krav på relevant produkt (exempelvis säkerhetskrav).

"...the greater the designer's freedom in developing the challenged design, the less likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on an informed user."

**Sökanden:** stora begränsningar mht de tekniska och funktionella krav som ställs på förbränningsmotorer.

**Tribunalen:** form, konfiguration och placering av en förbränningsmotor dikteras inte av tekniska hänsyn + användaren har visat många alternativa mönster = hög grad av frihet vid utformningen

## forts. Tribunalens dom

### BEDÖMNING:

Form, utseende och placering av ingående delar i det registrerade och det motanfödda mönstret är lika – huvudkomponenterna identiskt placerade – viktigare vid bedömningen än detaljskillnader

=

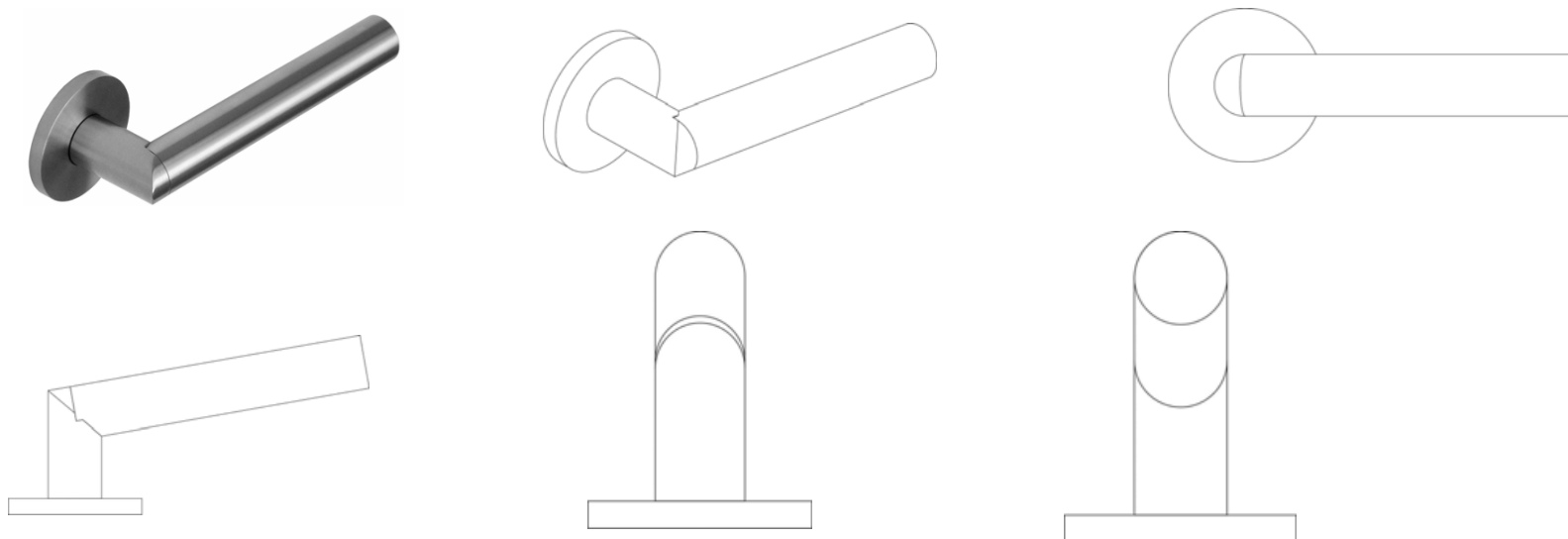
det registrerade mönstret gör inte annat helhetsintryck på en kunnig användare än det motanfödda mönstret

**BRISTANDE SÄRPRÄGEL (= hävning stod sig)**

# Beslut från annulleringsenheten OHIM ICD 6682

## Grace period och tredje mans ansökan om mönster inom denna period

Ansökan om hävning av gemenskapsformgivning nr 001008676-0001 avseende handtag till dörr och fönster inkom från portugisisk sökanden till OHIMs annulleringsenhet den 13 maj 2009. Den formgivning som yrkades hävd avsåg följande handtag:



## Forts. beslut nr ICD 6682

Sökanden gjorde gällande att innehavarens formgivningregistrering var en identisk kopia av den produkt som sökanden gjort offentlig vid en mässa *mindre än ett år före formgivningsansökans ingivande*. Sökanden påstod att denne blivit kopierad som ett resultat av utställningen. Sökandens produkt:

## Forts. beslut nr ICD 6682

### Artikel 7 (2) Mönsterskyddsförordningen (6/2002):

Allmänhetens kännedom om formgivningen inverkar inte på tillämpningen av artiklarna 5 och 6 (**nyhet och särprägel**) 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. beslut nr ICD 6682

I förevarande fall hade *formgivaren själv* *offentliggjort* mönstret och annan aktör ingivit en identisk mönsteransökan *inom ett år* efter utställningen

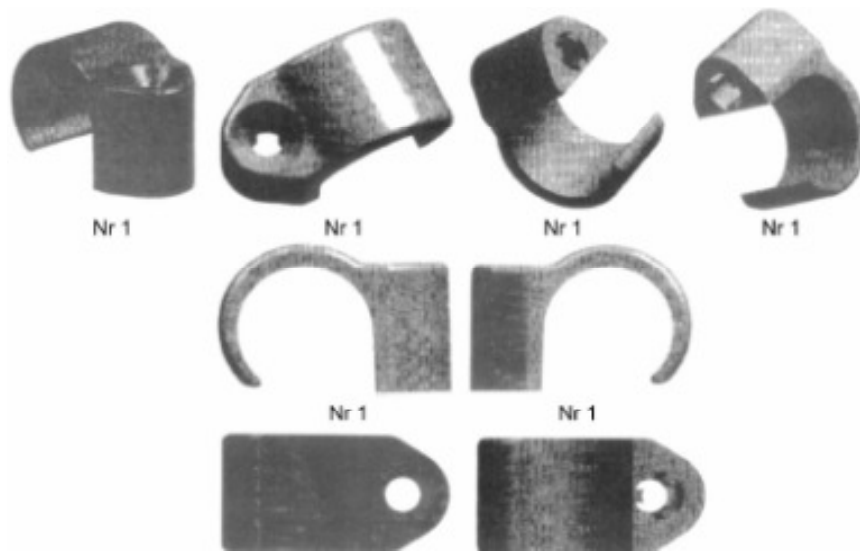
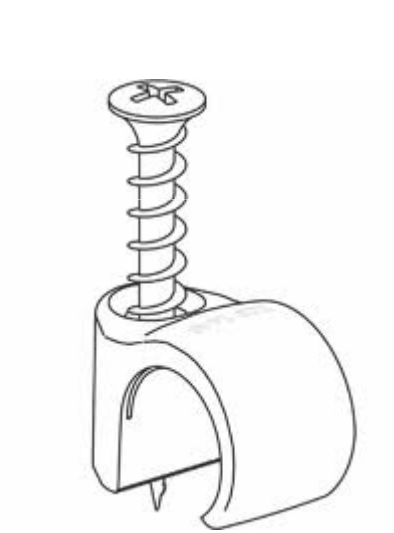


Grund för hävning på grund av bristande nyhet och särprägel ansågs **INTE** föreligga.

Talan felaktigt grundad – borde inte ha baserat talan på kopiering av egen, icke ansökt formgivning – anses ej nyhetshindrande om ansökan ingivits inom ett år från offentliggörandet.

# Göta hovrätts dom i mål T 1992-10: Thorsman & Co Aktiebolag ./ XLAN AB

Överklagande av mellandom; fastställelse av om intrång begås i mönster avseende skruvclips (använt inom el- och byggbranschen)



*Svensk mönsterregistrering nr 76962  
Thorsmans*

forts.

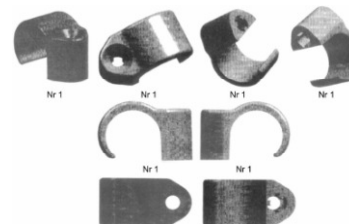
## Växjö tingsrätt:

- Den kunnige användaren med avseende på skruvclips kan exempelvis vara en elektriker.
- Vid bedömning av intrång skall hänsyn tas till variationsutrymmet – stor täthet inom branschen ger produkten ett snävare skyddsomfång.
- Likheter och skillnader mellan mönstren går igenom - då förhörspersoner haft ägar- respektive anställningsförhållande till parter är TR hänvisad till egna synintryck (anser TR).

### Jämförelsen?

XLAN:s clips skall bedömas utan den skruv som den levereras inskruvad med – detta då Thorsmans mönsterregistrering avser clips utan skruv.

Jämförelsen bör ske med utgångspunkt från hur mönster-registreringen är i den här delen = TR:s jämförelse skiljer sig från den situation som vanlig brukare är i – TR jämför fotokopia av mönstret med XLAN:s fysiska clips.



## forts. tingsrätten:

### Formgivarens frihet – skyddsomfång?

Vanlig, alldaglig, funktionellt enkel produkt där variationsmöjligheterna vid tillskapandet är begränsade (bl.a. mht ekonomiska faktorer) → snävt skyddsomfång, rent efterbildningsskydd

Käranden ej styrkt efterbildning = INTE INTRÅNG

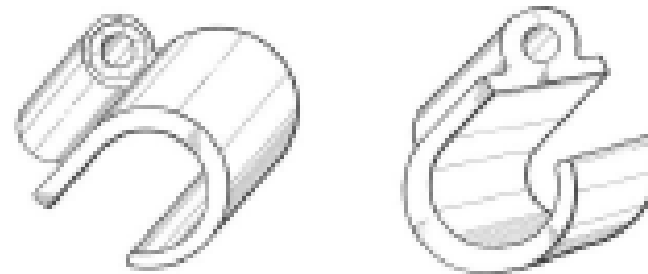
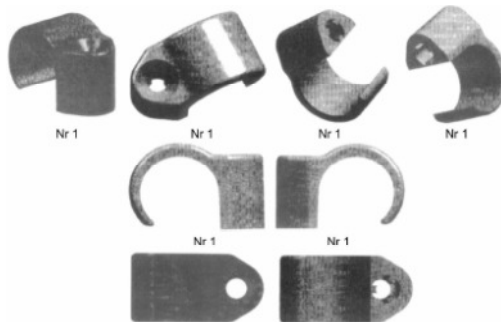
# Göta hovrätt:

## Variationsutrymme vid framtagande av mönstret?

Inte helt försumbart – dock begränsat = ganska lågt krav på skillnad för att annat helhetsintryck skall skapas

## Vad skall jämföras – vad skall tillmätas betydelse vid jämförelsen?

Svaranden anser att den del som skall omsluta kabeln skall bortses ifrån då denna är densamma enligt T:s äldre mönster – endast utformning av fästdelarna skall beaktas.



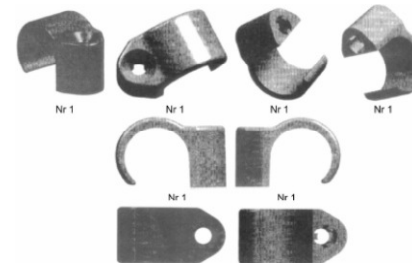
*Mönsterregistrering nr  
53387*

## Göta hovrätt:

Det helhetsintryck mönstret i sin helhet förmedlar till kunnig användare är det som skall bedömas – att mönster är sammansatt av delar som redan är kända bör inte ges avgörande eller självständig betydelse – även utformningen av den del som är avsedd att omsluta kabeln skall tillmätas betydelse vid bedömning av om svarandens skruvclips faller inom det registrerade mönstrets skyddsomfång.

**Ej diskussion om kunnig användare.**

**Jämförelse av proportioner, detaljer mm ---->**



## INTRÅNG

**Hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen –  
prövningstillstånd beviljades inte.**

# Patentbesvärsrätten – mål nr 10-199

## Upphävande av mönsterregistrering avseende smycken

Frågan gällde huruvida *delhävning* av vissa mönster ingående i en samregistrering är tillåten.

Samregistreringen i förevarande fall avsåg 9 mönster för smycken eller delar av smycken.



LINDAHL

Forts. PBR 10-199

## PRV

Då det var ostridigt att mönster 5, 6 och 8 hade offentliggjorts mer än 12 månader innan registreringsansökan inkom, konstaterades att *bristande nyhet förelåg avseende det sökta mönstret*. Ingen laglig möjlighet för PRV att delvis häva mönster – *mönsterregistreringen upphävdes i sin helhet*.

Forts. PBR 10-199

## PBR

Samma bedömning som PRV avseende mönster nr 5, 6 och 8 - bristande nyhet. Uppenbart att även ett eller flera gemensamt registrerade mönster i sin helhet kan hävas efter invändning, särskilt som ett sådant upphävande inte påverkar identiteten hos övriga mönster i samregistreringen.

*PBR återförvisar målet till PRV för förnyad prövning.*

## Justitiekanslerns beslut, Dnr. 258-10-40 (19 maj 2011) Mönsterskydd – men användning innebär brott mot MFL

Mönsterregistrering av första-hjälpen-tavla i form av ett kors (Röda korsets emblem ej hinder, enligt PRV).

Talan vid marknadsdomstolen – marknadsföring i strid med lagen (1953:771) om skydd för internationella sjukvårdsbeteckningar mm – vilseledande då förväxlingsbart med Röda korsets kännetecken (MD 2009:33).

Mönsterinnehavaren väckte talan mot staten och yrkade skadestånd för felaktigt beviljande av mönsterregistrering.

Justitiekanslern avslog skadeståndstalan – PRV:s bedömning inte uppenbart oriktig – PRV ej förbisett något prejudikat på området eller bedömt förväxlingsbarhet felaktigt.

### **SENS MORAL – SLUTSATS:**

Registrerad immaterialrättighet ingen garanti för det lagliga i att använda registreringen/det registrerade objektet



**TACK!**



**Katarina Strömholm**  
[katarina.stromholm@lindahl.se](mailto:katarina.stromholm@lindahl.se)



**Liselott Enström**  
[liselott.enstrom@lindahl.se](mailto:liselott.enstrom@lindahl.se)

LINDAHL