



Mönster/gemenskapsformgivning och upphovsrätt - överlappande skydd

Domstolspraxis

Katarina Strömholm

Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd
den 31 augusti 2011

Överlappningar upphovsrätt – mönsterskydd/formgivningsskydd – regelverk?

Artikel 17, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd:



”Förhållande till upphovsrätten

Ett mönster som är skyddat genom att det enligt detta direktiv är registrerat som mönsterrett i eller för en medlemsstat skall också ge rätt till lagstadgat skydd enligt denna stats upphovsrätt från den dag då mönstret skapades eller lades fast på något sätt. Det tillkommer varje enskild medlemsstat att avgöra i vilken utsträckning och på vilka villkor ett sådant skydd skall ges, samt även vilken originalitetsnivå som skall krävas.”



1 kap. 10 §, st. 1, i den svenska upphovsrättslagen har ansetts tillgodose direktivets krav på dubbelt skydd :



”Upphovsrätt till ett verk gäller även om verket har registrerats som mönster.”

= om förutsättningar för skydd föreligger enligt relevanta regelverk kan en formgivning skyddas genom såväl upphovsrätt som mönster-/formgivningsskydd

Kravet på verkshöjd – kraven på nyhet/särprägel

I Högsta domstolens avgörande avseende upphovsrätt till ficklampan Mini-Maglite, NJA 2009 s. 159, resoneras utförligt kring relationen mellan upphovsrätt och mönsterskydd (främst med avseende på brukskonst).



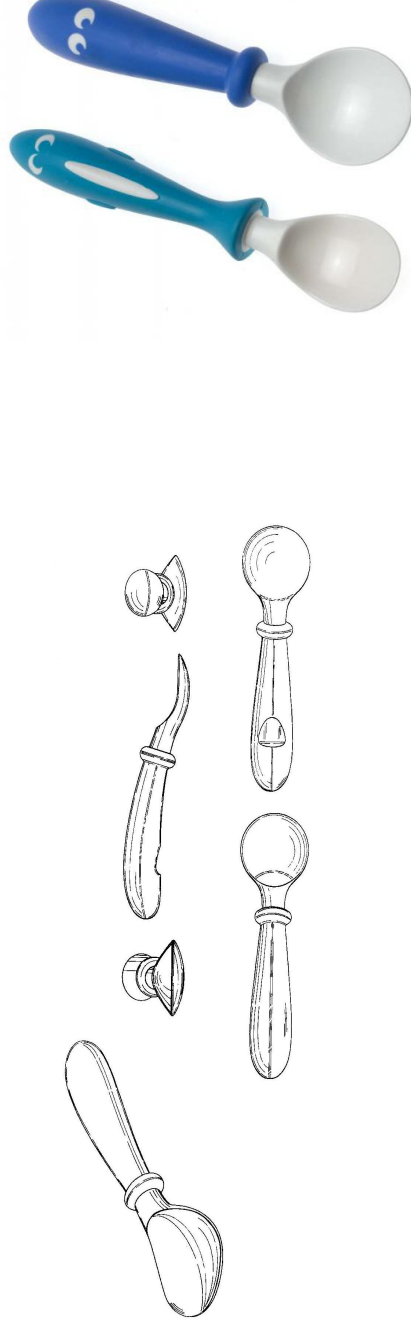
I domar avseende skydd för brukskonst hänvisas ofta till de resonemang som fördes vid införande av mönsterskyddslagen 1970 – mönsterskyddslagen antogs innebära skärpt krav på konstnärlighet för den brukskonst som skulle omfattas av upphovsrättslagen och att skyddet för brukskonst i första hand skulle tillgodoseas inom ramen för mönsterrätt.

Framhålls i doktrin och praxis (bl.a. NJA 1995 s. 164 om stickad tunika) att mönsterskyddslagen inte inneburit skydd för produkter av brukskonst på det sätt som förutsattes vid lagens införande och att praxis istället utvecklats mot att det upphovsrättsliga skyddet kommit att bli vidsträcktare än tidigare.

BabyBjörn AB./. IKEA Svenska Försäljnings AB

(Attunda tingsrätt - mål T 317-07, dom av den 15 april 2008; lagakraftvunnen - överklagad till hovrätten, därefter har överklagandet återkallats)

Fastställsetalan - Inträng i svensk mönsterregistrering avseende barnsked



Talan vid tingsrätten avsåg endast frågan om intrång i mönsterskydd, men BabyBjörn hade dessförinnan hos Svensk Forms Opinionsnämnd låtit pröva frågan om upphovsrättsligt skydd för den tredimensionella sked som låg till grund för/avsågs i mönsterregistreringen och frågan om IKEA gjorde intrång i denna upphovsrätt.

forts. BabyBjörn AB./. IKEA Svenska Försäljnings AB

Fastställsetalan - Inträång i svensk mnsterregistrering avseende barnsked



Svensk Forms Opinionsnmnd uttalade att upphovsrttligt skydd frelg fr BabyBjrns sked samt att IKEA:s sked gjorde intrng i denna upphovsrtt.

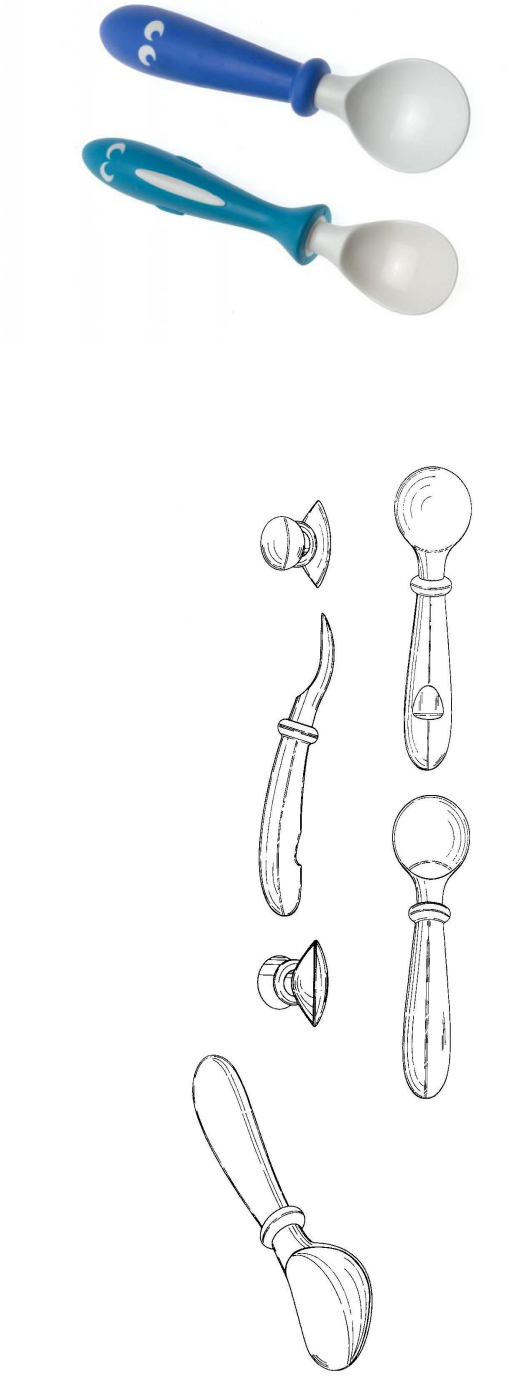
Nmnden konstaterade drvid att skedarna verensstmde i proportionen mellan skaft och blad, att de verensstmde i val av material och frg, att skaftens utformning var likadana i det att bda skaften r droppformade med ett hack p undersidan och med en vre del som avslutas med ett droppstopp samt att bladen verensstmde i samtliga avseenden utom att BabyBjrns skedblad, sett uppifrn, r helt runt medan bladet p IKEA:s sked r mer ovalt till formen.

I frgan om upphovsrttsintrng trffade parterna en frlikning varvid IKEA medgav upphovsrttsintrng. I mnstertvisten bestred IKEA att medgivandet avseende upphovsrttsintrng skulle ha innefattat ett medgivande avseende efterbildningsmomentet medan BabyBjrn ansg att medgivandet, eftersom upphovsrttsintrng frutstter efterbildning, per automatik innebar ett medgivande till efterbildning.

forts. BabyBjörn AB./. IKEA Svenska Försäljnings AB

LINDAHL

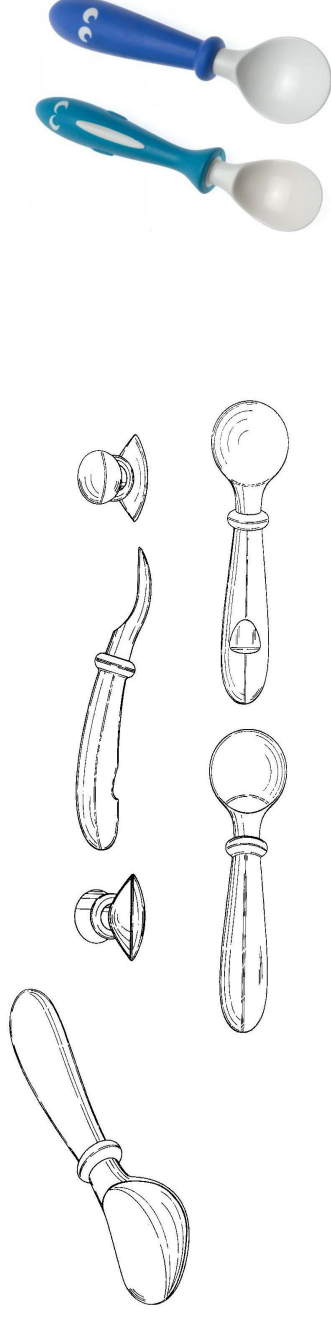
Fastställsetalan - Intrång i svensk mönsterregistrering avseende barnsked



I mönsterrättstvisten gjorde BabyBjörn gällande att samtliga de likheter som Svensk Forms Opinionsnämnd identifierat mellan BabyBjörns sked och IKEA:s sked var relevanta vid en mönsterrättslig bedömning utom likheten i material och färg.

Vidare ansåg BabyBjörn att ledamöterna i Nämnden – bestående av två industridesigners och två arkitekter - uppfyllde mönsterrättens krav på "kunnig användare".

forts. BabyBjörn AB ./ IKEA Svenska Försäljnings AB



Tingsrätten konstaterar:

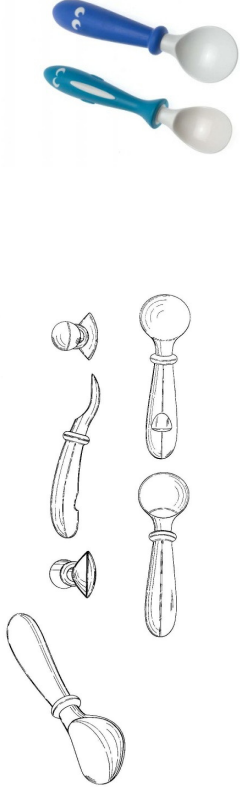
”Mönsterrätten omfattar varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret (skyddsomfång). Vid prövning av mönsterrättens skyddsomfång skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.”

”Eftersom mönsterskyddet är ett s.k. prioritetsskydd har det i sig ingen betydelse vid inrånsbedömningen om det påstådda inrånsföremålet är en efterbildning eller inte. Detta innebär att frågan om upphovsrättsligt intrång kräver en annan bedömning än den som är föremål för prövning i förevarande mål...”

Tingsrättens resonemang angående ”kunnig användare”:

”Av ordvalet ”kunnig användare” framgår att varken en tillverkare, en designer eller vilken konsument som helst innefattas i begreppet, utan snarare en person som regelbundet köper och använder produkten ifråga. Eftersom det är fråga om en fiktiv bedömning kan man utgå ifrån att den kunnige användaren har kunskap om s.k. prior art på området.”

”...den kunnige användaren typiskt sett vara en omsorgsfull småbarnsförälder, förskolelärare, inköpare eller liknande, eftersom det är den personen som i praktiken inhandlar och kan sägas använda produkten.”



Mönstrets skyddsomfång:

Bestäms av det registrerade mönstrets särprägel i förhållande till tidigare former på marknaden och det fria utrymme för skapande som formgivaren har haft.

Omfattande bevisning från båda sidor beträffande särprägel (bl.a. diskussion om viss sked var leksakssked eller matsked).

Tingsrätten:

Variationsrikedomen bland barnskedar vid framtagande av ÄtaSjälvsmeden relativt stor – viss begränsning av formgivarens frihet genom hänsyn till ergonomiska förutsättningar.

Mönstret uppvisar självständig och originell MEN ej helt ny eller unik form -----→ någorlunda normalt eller genomsnittligt skyddsomfång.

Intrång – tingsrättens bedömning:

Inte osannolikt att IKEA eftersträvat att ta fram produkt av samma typ som den som sålts av BabyBjörn - produkterna uppvisar stora likheter – för den kunnige användaren gör Mumsa dock annat helhetsintryck än det registrerade mönstret

-----→ **EJ MÖNSTERINTRÅNG**

H&M Hennes & Mauritz AB./. Venue Retail Group AB
Stockholms tingsrätts dom i mål T 10454-08 av den 16 december 2009 -
lagakraftvunnen

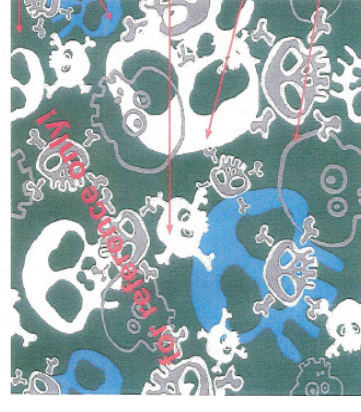
- ▶ Fråga om intrång i upphovsrätt och oregistrerad gemenskapsformgivning till (i) **dekor** **upptagande dödskallemotiv** respektive (ii) **barngummistövlar med dödskalledekoret**

▶ H&M:s stövlar



▶ Venue Retail Groups stövlar

(tidigare Wedins Skor & Accessoarer)



forts. Stockholms tingsrätts dom i mål T 10454-08

- ▶ Dekoren användes på klädesplagg i H&M:s höstkollektion år 2006 (i annan färgställning än nu aktuell), i H&M:s höstkollektion för 2007, bl.a. på barngummistövlar – stövlarna fanns till försäljning i Kina från den 4 juni 2007 och i Sverige från mitten av juli 2007
- ▶ Wedins hade stövlarna i sitt sortiment under våren 2008



- ▶ Wedins: vitsordar att dekor och mönster är skyddade enligt upphovsrättslagen - men
 - ▶ (i) **bestriider efterbildning**
 - ▶ (ii) **gör gällande att Wedins stövlar skiljer sig alltför mycket från HM:s stövlar**
 - ▶ Wedins: vitsordar att dekoren/mönstret kan omfattas av skydd som oregistrerad gemenskapsformgivning – men
 - ▶ (i) **bestriider nyhet** då formgivningen redan hade offentliggjorts i Kina när den gjordes tillgänglig i gemenskapen
 - ▶ (ii) **gör gällande att Wedins stövlar ger kunnig användare ett annat helhetsintryck**
 - ▶ (iii) **bestriider efterbildning**
-

forts. Stockholms tingsrätts dom i mål T 10454-08

▶ Tingsrättens resonemang avseende påstått **upphovsrättsintrång**

▶ Upphovsrättsligt skydd för dekor respektive stövel?

▶ Tingsrätten uttalar inte att upphovsrättsligt skydd föreligger – Wedins har vitsordat skyddet

▶ Skyddsomfång?

▶ **”Det skyddsomfång som ett alster av brukskonst har anses allmänt vara snävt. För att ett upphovsrättsintrång ska vara för handen krävs i princip att intrångsföremålet är identiskt** med det skyddade alstret, eller i vart fall inte skiljer sig åt mer än i oväsentliga detaljer. Vid bedömningen ska beaktas den grad av individualitet och särprägel som det skyddade alstret har. Ju mer särpräglat ett alster är, desto större är skyddsomfånget.

▶ **”Dekoren företer i både enskilda detaljer och vid en helhetsbedömning en hög grad av individualitet och särprägel, som innebär att skyddsomfånget inte är så snävt att det enbart är rena avbildningar som faller inom skyddsomfånget.”**

▶ Intrång - Likheter?

▶ **”...stövlar har så påfallande likheter att de är svåra att skilja åt. // Stövlarna ger samma helhetsintryck. Wedins stövlar måste därför anses falla inom skyddsomfånget för Dekoren.”**

▶ Efterbildning?

▶ **”Wedins har bevisbördan för att dess stövlar tillkommit genom ett självständigt skapande. Någon bevisning till stöd för påståendet har inte förebibrats.” (bevisregel Smultron-målet; NJA 1994 s. 74)**

= **UPPHOVSRÄTT SINTRÅNG**



forts. Stockholms tingsrätts dom i mål T 10454-08

- ▶ Tingsrättens resonemang avseende påstått intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning?

Särprägel?

Tingsrätten hänvisar till Wedins vitsordande av att formgivningen kan omfattas av oregistrerat skydd (särprägel)



▶ Nyhet?

- ▶ Artikel 5.1 a) förordningen om gemenskapsformgivning: formgivning betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då den formgivning för vilken skydd begärs för första gången gjordes tillgänglig
 - ▶ Artikel 7 i förordningen för gemenskapsformgivning: en formgivning anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt före den dag som anges i artikel 5.1 a) utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen.
-

forts. Stockholms tingsrätts dom i mål T 10454-08

Sammanlagt 72 par stövlar hade levererats till två butiker i Kina, åtta par stövlar hade sålts i Kina när H&M:s stövlar började säljas i butik i Sverige

”Mot bakgrund av den mycket begränsade försäljning som skett i Kina i tiden före det att formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen kan det inte anses ha framgått att formgivningen blivit känd på ett sätt som innebär att HM:s stövel inte uppfyller kravet på nyhet”.

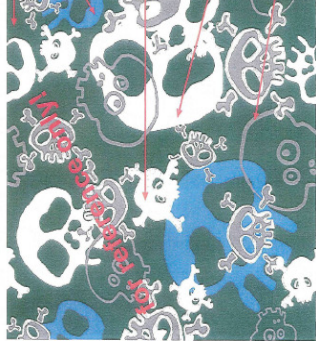
Skyddsomfång - Intrångsbedömning

”Som framgått ovan är Wedins och HM:s stövlar svåra att skilja åt. De ger samma helhetsintryck. Wedins stövel gör därför intrång även i HM:s oregistrerade rätt till formgivningen.”

► Efterbildning?

”Genom vad som framkommit i målet om tidpunkterna för när HM:s respektive Wedins stövel fanns på marknaden och mot bakgrund av de likheter som stövlarna företer har det enligt tingsrättens mening framgått att Wedins stövlar utgör en efterbildning av HM:s skyddade gemenskapsformgivning.”

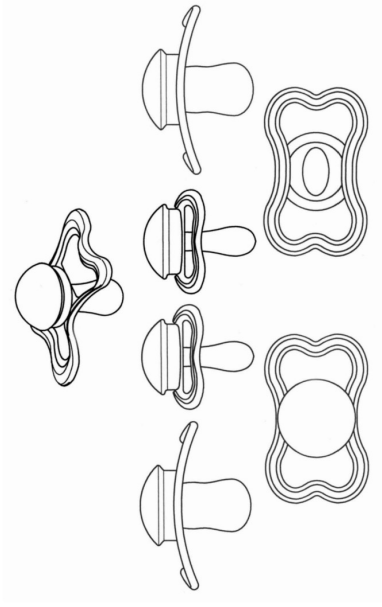
= **INTRÅNG I OREGISTRERAD RÄTT TILL
GEMENSKAPSFORMGIVNING**



Bambino-MAM Aktiefbolag./. Aktiefbolaget Robert Schmitz

(Stockholms tingsrätt - mål T 27373-06, dom av den 25 februari 2009; överklagades till hovrätten med avseende på ersättning för rättegångskostnader

Talan om intrång i svensk mönsterregistrering avseende barnnapp samt i upphovsrätt till barnnapp



Tingsrätten:

”Vid prövning av frågan om mönsterintrång skall jämförelse ske mellan Mönstret såsom det framgår av mönsterregistret och Esska Happy. Vid prövning av frågan om upphovsrättsintrång skall jämförelse ske mellan Bambinos verkliga napp och Esska Happy.”

forts. Stockholms tingsrätts mål T 27373-06, dom av den 25 februari 2009

Tingsrättens bedömning avseende mönsterinrång:

”...Formgivarens möjlighet att variera mönstret vid formgivning skall således beaktas. Detta torde innebära att kravet på särprägel kan bedömas olika för skilda branscher beroende på framförallt mönstertätheten inom branschen.”

Citerar domskälen i NJA 1990 s. 168 Saxverktyg:

”Det skillnadskrav som gäller för registrering av ett mönster har sin direkta motsvarighet i det skillnadskrav som bestämmer skyddsomfånget för mönstret; ett strängt skillnadskrav för registrering ger ett stort skyddsomfång för det registrerade mönstret och tvärtom.”

”En särskild fråga att ta ställning till är hur formgivningens ståndpunkt såg ut när Bambinos ansökan om mönsterregistrering blev allmänt tillgänglig år 2000.”

Genomgång av nappar som fanns på marknaden då, bl.a. Robert Schmitz gamla napp
= Mönstret har smalt skyddsomfång



Funktionellt betingade formgivningselement hos Mönstret identifieras och beaktas

”En kunnig användare – vilken utgör en engagerad och intresserad småbarnsförälder – bör utan vidare lägga märke till att de två objekten är olika i väsentliga delar. Esska Happy måste därför anses göra ett annat helhetsintryck på denne än mönstret.”

= **EJ MÖNSTERINRÅNG**



Tingsrättens bedömning avseende upphovsrättsintrång:

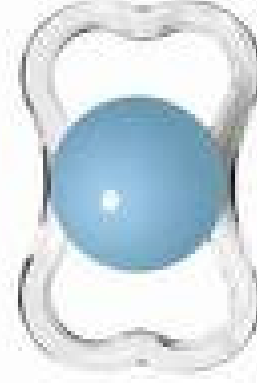
Tingsrätten hänvisar till diskussionerna vid införande av mönsterskyddslagen och slutsatserna då att förutsättningarna för alster av brukskonst att erhålla upphovsrättsligt skydd skulle skärpas:

”Endast sådan brukskonst som enligt allmän förhärskande mening bedömdes som produkt av ett konstnärligt skapande borde beredas skydd, låt vara att det i fråga om vissa produkter med hänsyn till de begränsade variationsmöjligheterna kunde finnas anledning att visa jämförelsevis stor generositet.” (prop. 1969:168 s. 135 f.)

Tingsrätten bedömer självständighet/särprägel hos MAM Air-nappen utifrån formförrådet inom området för barnappar – jämför bl.a. med Robert Schmitz gamla napp; beaktar även funktionellt betingade element (ramens utformning).

= MAM Air-nappen uppvisar inte sådan självständighet och särprägel som krävs för att nappen skall åtnjuta upphovsrättsligt skydd som alster av brukskonst

= **EJ UPPHOVSRÄTTSSINTRÅNG**



Efter överklagande till hovrätten erhöll Robert Schmitz AB högre ersättning för rättegångskostnader med hänvisning till att det är kostsammare att processa med avseende på två skilda rättighetstyper än med avseende på endast en.

Upphovsrättsintrång - Intrång i mönsterrätt/gemenskapsformgivning

– överväganden av intresse från ett praktiskt perspektiv

▶ Upphovsrättsintrång:

- ▶ Självva rättigheten skall bevisas
- ▶ Efterbildningsmomentet skall bevisas (bevisregel i det s.k. Smultronfallet, NJA 1994 s. 74)



▶ Oregistrerad gemenskapsformgivning

- ▶ Självva rättigheten skall bevisas
- ▶ Diskussion om offentlighöörande
- ▶ Efterbildningsmomentet skall bevisas (bevisregel à la Smultron-fallet)
- ▶ Diskussion om bedömningsnormen "kunnig användare"
- ▶ Skyddstiden begränsad (3 år från dag för tillgängliggörande för allmänheten)



Ibland använder domstolarna samma uttryck i fråga om den originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd som den originalitet som krävs för mönsterskydd och samma språkbruk även i fråga om själva intrånget.

▶ Registrerad mönsterrätt/Registrerad gemenskapsformgivning

- ▶ Registreringen utgör presumption för giltig rättighet (men risk för hävningstalan)
- ▶ Prioritetsskydd – efterbildning är ingen förutsättning för intrång
- ▶ Diskussion om bedömningsnormen "kunnig användare"

