

Mönsterpraxis vid OHIM

Ogiltighetsavdelningen (ID) vid OHIM har till dags dato fattat beslut i drygt 300 ärenden. ID:s beslut kan överklagas till Besvärskammaren (BOA), men det är ett relativt litet antal beslut som har kommit från BOA. Av dessa avgöranden är det endast några som har överklagats till Förstainstansrätten. Av Rune Pettersson.



Som medlem i Marques Designs Team har jag haft förmånen att få delta i arbetet med att gå igenom ID:s första 300 avgöranden. Arbetet mynnade ut i en rapport som finns tillgänglig online för medlemmar i Marques på www.marques.org. Syftet med rapporten, som omfattar avgöranden per den 31 december 2007, är att sammanställa de riktlinjer som kan skönjas ur befintlig praxis till gagn för bl a mönsterinnehavare, designers och ombud. Följande redogörelse bygger i allt väsentligt på den rapporten.

65 procent ogiltigförklaringar

Att ansöka om ogiltigförklaring av gemenskapsregistrering innebär statistiskt sett att man har oddsén på sin sida eftersom registreringarna hittills har ogiltigförklarats i 65 procent av fallen.

Det språk som används i en ogiltighetsprocess skall vara ett av OHIM:s fem officiella språk. I de 300 första avgöranden fördelade sig språket i processen så här:

Engelska	115
Spanska	80
Tyska	60
Italienska	41
Franska	3
Danska	1

Att danska finns med kanske kan förvåna, men det finns möjlighet för parterna att komma överens om användning av ett annat av gemenskapens språk, och i ett fall med danska parter träffades en sådan överenskommelse.

Besluten från ID kan vara svårtillgängliga ur ett språkligt perspektiv eftersom OHIM:s budget endast tillåter att ett färre antal avgöranden per år publiceras på OHIM:s alla fem officiella språk.

Inte minst mot bakgrund av engelskans popularitet som processspråk vore det naturligtvis önskvärt att alla ID-avgöranden skulle kunna översättas till engelska.

Grunder för ogiltighetstalan

De grunder som kan åberopas till stöd för en ogiltighetstalan vid OHIM framgår av artikel 25 (1) i förordningen. Artikel 25 (1) innehåller sju olika punkter, här presenterade och illustrerade av avgöranden, och i de fall som det hänvisas till andra regler finns de med. Först ut är punkten a.

*25 (1) En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om
"a) formgivningen inte överensstämmer med definitionen i artikel 3 a,"*
som lyder:

"I denna förordning avses med formgivning: en produkts eller en produkt dels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ystruktur och/eller material."

Exempel

Heating ./. Tubes - Fallet gällde värmeelement där gemenskapsmönstret ogiltigförklarades på grund av att det bestod av flera olika mönster. Beslutet upphävdes av BOA på den grunden att ID hade tillämpat artikel 25 (1) a felaktigt (ICD 2913, 16/2 2007; R 592/2007-3, 17/3 2008).



Ny och särpräglad

25 (1) En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om

"b) den inte uppfyller kraven i artiklarna 4-8."

I artikel 4 anges skyddskraven för ett gemenskapsmönster vilka förklaras mera i detalj i artiklarna 5-8, och artikel 4 punkt 1 lyder:

"En formgivning skall skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad."

Exempel

Vid bedömningen av nyhet och särprägel görs en bedömning i förhållande till varje motanfört mönster, med beaktande av bl a följande riktlinjer:

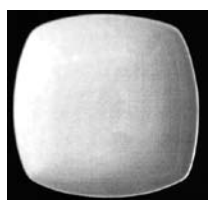
- **Ny och särpräglad** - Det är endast det som framgår av bildmaterialet i en mönsterregistrering som kan återopas till stöd för att den skiljer sig från tidigare mönster.

Narumi / J. Kennex (icd 1592, 26/1 2006 - tallrik)

Retsch / J. Kennex (icd 1519, 7/2 2006 - fat för kaffekopp)

Retsch / J. Kennex (icd 1535, 20/2 2006 - soppterrin).

I det sistnämnda fallet klargörs av ID att produktens benämning, i detta fall soppterrin, inte utgör del av mönstret. Mönsterinnehavaren hävdade utan framgång att det skulle beaktas att deras produkt var en soppterrin och att det därav skulle framgå, att det var fråga om produkt med ett djup som skiljde sig tillräckligt från de motanförda flata tallrikarna.



Ser du djupet?

- **Ny och särpräglad** - För att skillnader i färg mellan två mönster skall bli relevant vid en jämförelse krävs att gemenskapsregistreringen är i färg.

bümag / J. Procter & Gamble (icd 1758, 15/5 2006 - kökssvamp)

Retsch / J. Kennex (icd 1519 - fat för kaffekopp)

T-Mobile / J. elasto (icd 4364, 11/3 2008 - uppblåsbara supporterprylar)



I det sistnämnda fallet kunde elasto inte återopa prioritet från en tidigare mönsterregistrering pga skillnader i färg mellan den gamla som var i svartvitt och den nya registreringen som var i färg.

- **Ny och särpräglad** - Det material som mönstret har skapats i påverkar bedömningen endast om det klart framgår av bildmaterialet i gemenskapsregistreringen.

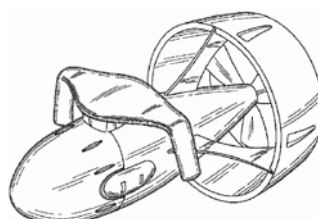
I Eredu / J. Arrmet togs därför ingen hänsyn till att Arrmets barstol delvis var i belagd aluminium (icd 24, 27/4 2004 - barstol).



Motanförda design underst.

- **Ny och särpräglad** - Man skall göra en helhetsbedömning mellan gemenskapsregistreringen och det motanförda mönstret.

I Daka / J. Ampel var det fråga om en variant av en undervattensmotor för dykare där det enda som skiljde registreringen från den tidigare varianten av motorn var utformningen av handtaget. BOA konstaterade att en helhetsbedömning skall göras, och vid en sådan hade mönstret inte särprägel i förhållande till den tidigare varianten av motorn, trots att handtagen skiljde sig åt. BOA noterade i förbifarten att det hade varit möjligt att söka skydd enbart för handtaget.



(R-196/2006-3, 1/12 2005 - undervattensmotor för dykare)

Sammanfattning

Punkten 2 och 3 i artikel 4 utgör en komplex lagstiftningsprodukt tillkommen i syfte att utesluta mönsterskydd för reservdelar till bilar. Detta görs genom att man begränsar möjligheten att få registrera sådana detaljer som vid normal användning inte syns. Reglerna träffar emellertid också andra beståndsdelar i sammansatta produkter, vilket gör dom svåra att tillämpa. Detta till trots är det i relativt få ärenden som reglerna har återopats.

Artikel 4 punkterna 2 och 3 lyder:

- 2. En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt skall endast betraktas som ny och särpräglad i den mån

a) beståndsdel, när den har infogats i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av denna, och

b) sådana synliga detaljer i beståndsdel i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

- 3. Med "normal användning" enligt punkt 2 a avses slutanvändarens användning, dock inte underhåll, service och reparationsarbeten.

Exempel

En trådmatta som används som armering i betong ansågs av förklarliga skäl inte som en "beståndsdel" i en sammansatt produkt eftersom den inte kan tas isär och åter hopfogas, och bedömdes som ett mönster i sig.

Drahtwerk / J. AVI (ICD 3242, 16/2 2007 - trådmatta för gjutning)

I Honda / J. Kwang konstaterade BOA att en gräsklipparmotor utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt. Därför beaktades endast de delar som är synliga vid normal användning vid bedömningen av nyhet och särprägel.

(R-1337/2006-3, 8/10 2007 - gräsklipparmotor)

En rivvals i en avfallsförstörare har ansetts utgöra beståndsdel i en sammansatt produkt, men likafullt möjlig att skydda. Detta eftersom rivvalsen var synlig genom en inspektionslucka för den som tittar in i maskinen för att kontrollera hur mycket material som processats, alltså vid användning av maskinen.

Lindner / J. Fransson (icd 3150, 3/4 2007 - rivvals)

I Debe / J. Muovitech var det fråga om tätningsringar ingående i ett pumpsystem i en energibrunn. Tätningsringarna återfanns i toppen på pumpsystemet som, enligt invändaren, av säkerhets- och praktiska skäl alltid var belägen minst 50 cm under markytan. Därför kunde inte toppen, och därmed ej heller tätningsringarna, ses vid normal användning av systemet. Registreringsinnehavaren gjorde gällande att det fanns alternativa placeringar av systemet ovan jord samt att toppen kunde vara belägen

i en inspektionsbrunn och att ringarna därför kunde vara synliga för inspektion genom ett lock i toppen.

ID konstaterade att registreringsinnehavaren inte hade visat stöd för sina påståenden, varför mönstret ogiltigförklarades med hänvisning till att det utgjorde en icke synlig beståndsdel av en sammansatt produkt (ICD 4380, 10/3 2008 - tätningssringar).

Bara det som har gjorts tillgängligt beaktas

Artikel 7 i förordningen handlar om vad som kan föregripa en registrering och innebära ett hinder. Vid tillämpning av artiklarna 5, om nyhetskravet, och 6, om kravet på särprägel, (läs mer om 5 och 6 nedan) gäller att en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med en registrering eller på annat sätt förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt.

Det finns dock en begränsning till bransch och geografi på så sätt att i de fall då formgivningen inte rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet inom den berörda sektorn inom EU, så beaktas den inte. Noterbart är att EU-baserade personer anses ha kontroll över vad som registreras som mönster och varumärken även utanför EU.

Formgivningen anses emellertid inte ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den endast har visats för någon annan efter en uttaland eller tyst överenskommelse om konfidentialitet.

Exempel

Det finns flera exempel där mönster har tillgängliggjorts genom publicerade gemenskapsmönsteransökningar respektive varumärkesansökan i ett EU-land och därigenom kan vara hinder mot registrering.

Lamy / J. Sanford (ICD 362, 27/10 2005 - pennclips)
Louis Vuitton och Calvin Klein / J. Bouzekri (ICD 3039, 26/1 2007 - dekoration för kläder och smycken)



Att en publicerad varumärkesansökan inte leder till registrering, förtar inte publiceringen som relevant tillgängliggörande.

Burberry / J. Creaciones (ICD 1568, 8/2 2006 - BURBERRY tygmönster).

När det gäller amerikanska varumärkesansökningar så är det datumet då ansökningarna publiceras, ej datum för first use, som anses som relevant tillgängliggörande.

Kao / J. Built (ICD 2483, 10/10 2006 - väska för flaskor)

Offentliggörande av ett mönster, en tandborste, i det japanska patentverkets officiella tidning skapade ett relevant tillgängliggörande.

Sunstar / J. Dentais (ICD 420, 20/6 2005 - tandborste)

Samma effekt hade publicerandet av en förbränningsmotor i det amerikanska patentregistret, samt publicerande av de kinesiska respektive taiwanesiska patentverken, i vart fall om dessa marknader är av betydelse för produkten ifråga när det gäller tillverkning och/eller inköp.

Honda / J. Kwang (ICD 990, 17/8 2006 - motor att ansluta på verktyg)

Link / J. ABC (ICD 4315, 31/3 2008 - barnvagn)



Observera att det är irrelevant på vilket språk offentliggörandet skett, språkbarriärer anses man kunna forcera. Självklart är även en publicerad internationell patentansökan relevant.

Rodi / J. Vuleta (ICD 594, 20/12 2005 - cykelhjul)

Andra former av relevanta tillgängliggöranden

Visning på mässor är relevanta, som i några fall där produkterna har visats på mässor i München respektive i Kina.

Ampel / J. Daka (ICD 867 - undervattensmotor för dykare)

Kirschenhofer / J. WS (ICD 560, 19/1 2006 - hushållsmixer)

Att hushållsmixern på mässan i Kina beaktades berodde på de stora handelsvolymerna mellan Europa och Kina.

Publicering i tidningar och tidskrifter inom EU, broschyrer och kataloger är också relevanta. Saulespurens / J. SIA (ICD 1329, 23/8 2006 - mikrofon, se mer nedan)
Audi / J. Röder (ICD 1014, 20/1 2006 - tält/utställningstält)

Att produkten syns på förpackningen är ett tillgängliggörande, och det är inte nödvändigt att visa att förpackningen har använts för produkten i fråga.

WS / J. Homeland (ICD 552, 15/9 2005 - hushållsmixer)

En stämningsansökan är däremot inte ett relevant tillgängliggörande, om det inte kan styrkas att den kommit till allmänhetens kännedom.

Beata/PANACEUM / J. SZI-BO (ICD 552, 14/3 2007 - matförpackning)

Vilken är den berörda marknadssektorn?

Två delfrågor kring tillgängliggörande finns det anledning att titta närmare på, nämligen:

—Vem som har bevisbördan för avsaknad av relevant tillgängliggörande?

— Vilken är den berörda marknadssektorn/branschen?

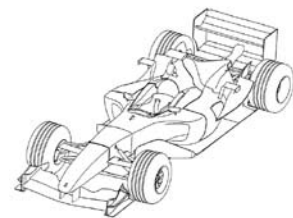
Förordningen anger att varje tillgängliggörande är relevant, bortsett från dom som inte rimligen kunnat komma till berörd sektors kännedom. Därmed torde det räcka för den som försöker få en registrering hävd att påvisa att ett tillgängliggörande skett, varvid bevisbördan då gör över på innehavaren av registreringen som måste visa att det är ett icke relevant tillgängliggörande.

I alla avgöranden utom ett har de mönster som anförts som hinder varit från samma marknadssektor som mönsterregistreringen. Vad gäller när det handlar om mönster från olika marknadssektorer?

Anta att en möbeldesigner i Småland gör ett handtag till en byrå och ansöker om mönsterregistrering. Handtaget är identiskt med ett dörrhandtag till en bil som ställts ut på bilmässan i Genève före ansökningsdagen/prioritetsdagen för byråhandtaget. Sannolikt skulle tillgängliggörandet på bilmässan inte betraktas som ett relevant tillgängliggörande eftersom det handlar om två olika branscher/marknadssektorer, och smålänningen skulle få igenom sin registrering.

Skulle smålänningen då kunna angripa innehavaren av bildörrhandtaget med sin gemenskapsregistrering som grund? I fallet Supermarked / J. Ferrari ogiltigförklarades en registrering för Ferraris leksaksbilar med hänvisning till ett tidigare tillgängliggjort mönster av en riktig FERRARI-bil. Beslutet är överklagat.

(ICD 842, 13/11 2006 - leksaksbil)



Nyhet och särprägel - två skilda kriterier

I ID-besluten om registrerbarheten görs en uppdelning av bedömningen om nyhet respektive särprägel.

I ett tidigt BOA-avgörande, Daka / J. Ampel

(undervattensmotorn) framhölls att dessa bedömningar till viss del överlappade varandra.

I ett senare avgörande klarlägger BOA att det är två fristående bedömningar som skall göras. Imperial / J. Handle (R-1456/2006-3, 2/8 2007 - grythandtag)

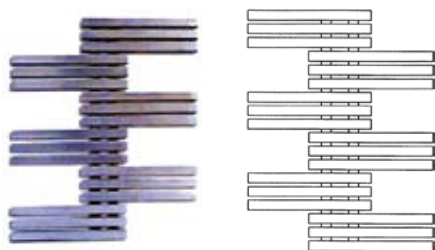
Artikel 5 om NYHET lyder i delar:

1. En formgivning skall betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten [...]

2. Formgivningar skall betraktas som identiska om deras utseende endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter.

Genomgående är att endast mönster som är identiska med det sökta mönstret betraktas som nyhetshinder. Som identiska räknas även mönster som skiljer sig från varandra på oväsentliga punkter.

I ännu ett fall om värmeelement ansågs en spegelbild av ett tidigare mönster som nytt. Pitacs / J. Karagülle (ICD 1832, 26/4 2006 - värmeelement)



Olika färger och varumärken applicerade på en produkt (ett mönster) har ansetts räcka för att identitet inte skall föreligga.

Ampel / J. Daka (ICD 867 - undervattensmotor).

Däremot har skillnad avseende enbart etiketter på mikrofoner ansetts som en "oväsentlig punkt", så att mikrofonerna var identiska. På det sökta mönstret stod rz på etiketten, medan det motanförda hade texten blue.

Saulespurens / J. SIA (ICD 1329, 23/8 2006 - mikrofon)



Sökt mönster.

Motanförda mönster.



Artikel 6 om SÄRPRÄGEL lyder i delar:

1. En formgivning skall anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer sig från det helhetsintrycket en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten [...]

2. Vid prövning av en formgivnings särprägel skall den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen beaktas.

Artikel 6 torde vara en av de svåraste artiklarna i förordningen att tillämpa. Skälet är att den innehåller tre vaga rekvisit;

- "kunnig användare",
- "frihet för formgivaren"
- "helhetsbedömning",

som alla till syvende och sist blir föremål för en subjektiv bedömning.

Kunnig användare

Begreppet "kunnig användare" är en ny rättslig fiktion införd genom EG-direktivet om mönster. Därmed är begreppet aktuellt både när det gäller gemenskapsregistreringar och svenska mönsterregistreringar. Det ges föga vägledning över hur begreppet skall tolkas, det har överlämnats till registreringsinstanserna och domstolarna att mejsla ut kriterierna för vem den kunnige användaren är.

En första fråga man kan ställa sig är:

- kunnig användare i förhållande till vad?

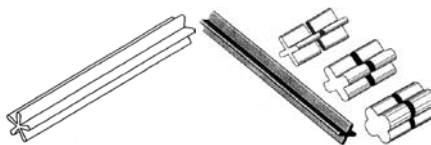
Är det en kunnig användare i förhållande till den produkt som är registrerad som gemenskapsmönster eller i förhållande till den produkt som motanförts? I det ovan nämnda Ferrari-fallet ansåg ID att den kunnige användaren var användaren av den registrerade produkten, alltså av leksaksbilen.

ID tillämpade i sina första beslut en intetsärande formulering;

"Den kunnige användaren är bekant med produkterna i fråga".

I senare fall har omskrivningen varit något mer omfattande, som i t ex Mars / J. Paragon rörande hundgodis där ID ansåg att den kunnige användaren kunde skilja på en femuddsstjärna och ett kors vilket utslöt hunden som kunnig användare! Läs mer om fallet nedan.

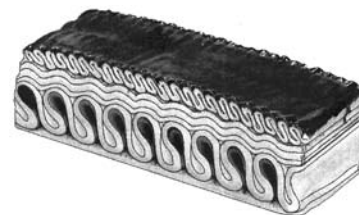
(ICD 1410, 29/8 2006 - hundgodis)



I ett annat fall ansågs den kunnige användaren vara bekant med grundläggande karaktäristika gällande glasstårtor och de olika utseenden och

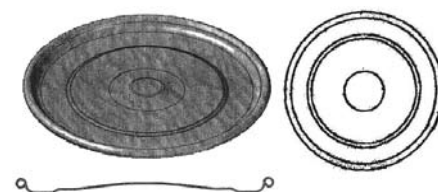
modeller som finns på det området, som exempelvis VIENETTA glasstårtor.

Unilever / J. Ice (ICD 2434, 7/3 2007 - glasstårta)



BOA har på senare år förfinat skrivningen ytterligare. I Pepsi / J. Mon-Graphic hade BOA att ta ställning till vem den kunnige användaren var för pogs. Pogs är ett ofta runt metall- eller plastföremål som kan användas som spelpjäser eller enbart som samlarobjekt. På dessa pogs trycks en bild eller mönster. Pogs används som reklammaterial, företrädesvis inom chips- och konfektyrbranschen. BOA konstaterade att den kunnige användaren kunde vara antingen ett barn i åldern fem till tio år, eller en marknadschef i ett bolag som tillverkar chips eller kakor, och båda är bekanta med fenomenet pogs. Beslutet är överklagat till Förstainstansrätten.

(R-1001/2005-3, 27/10 2006 - pogs)



Sökt "pog" ovan.



Motanförda registrering t v.

I Reflex / J. Fiam sa BOA att den kunnige användaren när det gäller bord inte är en designer utan personer som väljer bord efter att ha besökt ett flertal affärer, läst tidningar eller sökt information på Internet.

(R-250/2007-03, 18/9 2007 - bord)



Skrivningen om bordet ligger till grund för senare avgöranden. I Honda *./. Kwang* är den kunnige användaren i förhållande till en gräsklipparmotor någon som låtit sig informeras om sådana genom att skumma igenom gräsklipparkataloger, besöka specialbutiker, trädgårdsaffärer eller ladda ner information från Internet. Beslutet är överklagat till Förstainstansrätten.

I Mars *./. Paragon*, hundgodisfallet, är den kunnige användaren en hundägare som köper hundgodis och har blivit upplyst genom att besöka affärer för husdjur, eller sådana avdelningar i varuhus, eller laddat ned information från Internet etc.

(R-1391/2006-3 - hundgodis)

Sammanfattning

Upplyst och informerad daglig användare av produkten, inte designer

I ett avgörande från april i år rörande generatorer, Wuxi *./. Honda*, konstaterade BOA att den kunnige användaren skall identifieras utifrån den produktklass som det registrerade mönstret är avsett att användas i.

Den kunnige användaren är en person som köper dom aktuella produkterna, brukar dom och har informerat sig om dom. Det sistnämnda genom att skumma igenom kataloger för produkten, besöka relevanta affärer eller genom att hämta information från Internet.

I Wuxi *./. Honda*-fallet om mindre generatorer kan det t ex röra sig om ägaren till en husbil eller en husvagn. Den kunnige användaren är vanligtvis inte tekniskt kunnig eller särskilt intresserad av den tekniska konstruktionen hos en generator, han kommer därför inte att lägga märke till varje detalj. Istället kommer han att se helheten, och då särskilt designens attraktionsförmåga och generatorns användningsbarhet.

(R-860/2007-3 - generator)

Slutsatsen som kan dras av befintlig praxis är att den kunnige användaren varken är en fackman, designer, tillfällig användare av den mönsterskyddade produkten, utan en upplyst och informerad daglig användare av produkten.

Kunnig användare - bedömning mot bakgrund av frihet

Dessutom skall mönsterskaparens utrymme eller frihet i skapandet vägas in vid bedömning av vilket helhetsintryck en kunnig användare får av ett mönster.

Ju större skaparfrihet, desto större skillnad krävs för att uppnå särprägel, och vice versa. Detta har slagits fast av BOA i bl a undervattensmotor-fallet (Daka *./. Ampel*) och i pogs-fallet (Pepsi *./. Mon-Graphic*).

Helhetsintrycket?

Det ojämförligt svåraste rekvisitet att tillämpa är "helhetsbedömningen". Det behövs riktlinjer

så vi ser fram emot att något sådant ärende når upp till Förstainstansrätten och EG-domstolen.

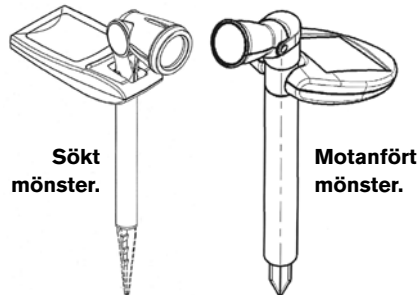
I Sämman *./. Jeess* som rörde doftgranar konstaterade ID att det registrerade mönstret inte gav den kunnige användaren ett annat helhetsintryck än det motanförda mönstret (en WUNDERBAUM-gran). Båda mönstren var inspirerade av formen på en gran med tre framträdande element; foten, stammen och kronan. Den i sammanhanget vanliga färgen grön och förekomsten av ordelement bidrog också till att de två gav samma helhetsintryck.

(ICD 3630, 7/11 2007 – icke mekanisk "airfreshener")



WUNDERBAUM-gran och sökt mönster.

På liknande sätt resonerade ID i Wagner *./. Sanoner*. Det handlade om en sladdlös utomhuslampa som enligt beslutet inte gav den kunnige användaren ett annat helhetsintryck än det motanförda mönstret eftersom båda bestod av tre baselement, en ståndare, en spotlight och en lateral anordning i samma utformning och placering.



I ett av sina tidiga avgöranden, Honda *./. Kwang* som gällde en motor för anslutning på verktyg, hängav sig ID till att göra en detaljanalys av särdragen i ett mönster för en förbränningsmotor, vilket ledde till att ogiltighetsansökan avslogs.

Beslutet överklagades och BOA fann att ID genom att hänga sig åt denna analys av skillnader i detaljer, hade förlorat det helhetsperspektiv som skall ligga till grund för helhetsbedömningen.

Vidare konstaterade BOA att när det gäller högteknologiska produkter som förbränningsmotorer, generatorer, kompressorer och liknande, så förväntas sig konsumenten att de uppfyller tekniska och säkerhetsmässiga villkoren, varför denne tenderar att påverkas av den allmänna utformningen, dvs placering och

utformning av beståndsdelar snarare än av relativt immateriella detaljer.

(ICD 1006, 17/8 2006 och R 1380/2006-3 – motor för anslutning på verktyg)

På liknande sätt resonerade BOA i generator-fallet (Wuxi *./. Honda*) där det konstaterades att det är mer troligt att den kunnige användaren av en generator påverkas mer av det allmänna helhetsintrycket än olika detaljer som mekaniska anordningar. Designen av en generator kommer att ge samma helhetsintryck som en annan generator om de båda generatorernas olika beståndsdelarna har liknande former, storlek och placering.



Sökt mönster och Hondas motanförda.

I det ovan relaterade hundgodisfallet (Mars *./. Paragon*) ansåg ID att skillnaden i tvärsnitt på hundgodiset medförde att särprägel förelåg. I det överklagade beslutet menar BOA att en helhetsbedömning skall göras och att det är summan av alla synliga delar som utgör det helhetsintryck som den kunnige användaren bibringas.

Inget skydd för tekniska lösningar?

Precis som inom varumärkesrätten finns det en del absoluta hinder mot att få något registrerat. För gemenskapsmönstret hittar man det i artikel 8, och det handlar då om att man vill undvika att någon får skydd för en teknisk lösning som kan patenteras. Artikeln har rubriken: "Formgivningar betingade av teknisk funktion och formgivningar för mekaniskt sammanfogande delar."

Det är endast punkt 1 i artikeln som har aktualiserats i avgöranden och som lyder:

1. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion.

Artikeln har varit föremål för diskussion i tre avgöranden, fallet med en motor för anslutning på verktyg (Honda *./. Kwang*) samt rivvals-fallet (Lindner *./. Fransson*). I det sistnämnda fallet menade ID att om den tekniska funktionen kan uppnås genom andra mönster, eller att mönsterskaparen kunde välja mellan olika utföringsformer, så är artikel 8 (1) inte tillämplig.

Det tredje fallet gäller skivat kött. Ruokatalo *./. Atria* (ICD 1964, 12/9 2006 – skivat kött).

Det räcker enligt ID att den tekniska funktionen kan uppnås på annat sätt, oavsett kostnad, svårighetsgrad eller på annat ofördelaktigt sätt, för att ett mönster inte skall kunna ogiltigförklaras

på den grunden.

Vi emotser med spänning ett framtida klargörande från EG-domstolen, inte minst med tanke på att EG-domstolen har resonerat på motsatt vis i varumärkesfall och sagt att alternativa utföringsformer är irrelevant vid bedömningen av om det är en teknisk lösning som någon vill skydda.

Varumärken som hinder för mönster

Ett annat hinder som kan stoppa ett gemenskapsmönster hittar man i punkten e).

25 (1) *En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om*

e) ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetsbavare rätt att förbjuda sådan användning

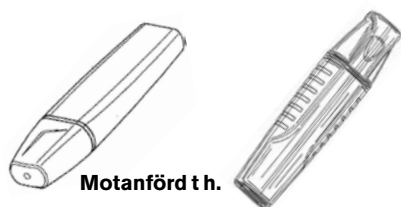
Någon vägledning för i vilken omfattning artikeln kan användas går inte att finna i ingressen till förordningen, men att den är applicerbar på varumärken är i vart fall klart.

Artikeln har varit föremål för prövning i några fall och den slutsats som kan dras av dessa är följande.

Exempel

ID gör sin egen bedömning av det skyddsomfång som den motanförda rättigheten/varumärket kan anses ha.

Schwan-STABILO J. Ningbo (ICD 2426, 24/8 2005 - överstrykningspenna)



Ett gemenskapsmönster som är registrerat för produktkategorin "logos", alltså logotyper, kan få hinder anförda från alla möjliga typer av varu- och tjänsteslag. Läs mer nedan.

(Kim J. Zellweger ICD 1477, 1/3 2006 - logotyp)

Om det motanförda varumärket innehåller ett figurelement som inte finns i mönsterregistreringen kan registreringen upprätthållas trots att det finns identiska ordelement i märket och mönstret.

I Piotrowski J. Danone handlade det om en mönsterregistrering bestående av en hållare för flaskor, där flaskorna ingick i bilderna och därmed i mönstret. På flaskorna återfanns det skyddade varumärket DANONE. I frågan om effekten av att varumärket fanns med hänvisade

BOA till några EG-domstolsavgöranden där man drar upp riktlinjerna för när ensamrätten till varumärken påverkas av andras användning av märket och därmed innebär intrång.

Mönsterinnehavaren gjorde gällande att det endast var hållaren som omfattades av mönsterskyddet och att behållarna endast fanns med som illustration.

BOA fann att mönstret i enlighet med registreringen riskerade att påverka varumärkets väsentliga funktion, garantifunktionen, när det används i näringsverksamhet för identiska varor, utan tillstånd. Därför fastställdes ID:s hävning av mönsterregistreringen av BOA.

(R 137/2007-3, 18/9 2007 - flaskhållare).



Logotyp krockar med allt

Ett omdiskuterat fall som kommer att bli föremål för prövning i Förstainstansrätten är logotyp-fallet (Kim J. Zellweger) i vilket BOA fastställde ID:s beslut att upphäva mönsterregistreringen.

Det som motanfördes var ordvarumärket midas, registrerat för varor i klasserna 7, 9 och 11. Mönsterregistreringen bestod av en logotype där bl.a. ordelementet midas ingick.



BOA konstaterade att logotypen kan anbringas på förpackningar, utstyrlar, produkter eller användas i reklam för alla slags varor och kan därför uppfattas av allmänheten som ett varumärke i varumärkesdirektivets mening. Att det primära syftet med ett mönster inte är att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags varor eller tjänster blir då irrelevant. Ordet Midas var den dominerande delen i logotypen vilket gav märkeslikhet med det motanförda MIDAS-varumärket.

En speciell detalj var att mönsterregistreringen inte hade varit begränsad till en viss kategori varor eller tjänster, en logotyp kan ju

användas på vad som helst. Därför kunde mönsterregistreringen påverka varumärkets garantifunktion så att allmänheten skulle uppfatta att varorna kommer från samma företag, eller att det i vart fall finns ett ekonomiskt samband mellan varorna.

En intressant fråga är varför en mönsterregistrering, som ju ger innehavaren en exklusiv rätt att använda mönstret inom eu, inte skall tillåtas samexistera med den internationella varumärkesregistreringen midas så länge de inte används för samma eller liknande varor.

(R 609/2006-3, 3/5 2007 - logotyp)

Ett exempel på vilka effekter denna princip får är att varumärket APPLE registrerat för datorer kan användas för att ogiltigförklara alla gemenskapsmönster i form av logotyper som innehåller ordet "apple", även när ordet används beskrivande.

I nästa steg frågar man sig vad som gäller för registrerade tvåbokstavskombinationer osv.

Bara tydliga kollisioner med upphovsrätt

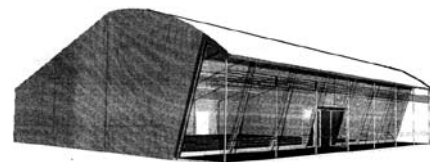
Ett annat hinder som kan stoppa ett gemenskapsmönster hittar man i punkten f).

25 (1) *En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om*

f) formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsrätt.

ID kommer inte att pröva den här grunden om inte mönstret är en kopia av motanfört upphovsrättsligt verk.

Audi J. Röder, tält-fallet



I iss J. Andersen konstaterar BOA att punkten f skall användas varsamt, och endast i de klaraste av fall. Även om det i den här artikeln inte föreskrivs något krav på att invändaren skall behöva visa ett domstolsbeslut om upphovsrättsligt skydd, så åligger det ändå på invändare att visa att upphovsrättskydd föreligger.

(R 64/2007-3, 11/2 2008)

Vi ser med intresse fram emot att designnärarna leder fram ända till domar från Förstainstansrätten och så småningom EG-domstolen.

Rune Pettersson, Brann AB

Rune Pettersson arbetar som jurist på Branns Gävlekontor med inriktning på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt.