



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 28 september 2012

PARTER

Klagande

Awal Display AB

Box 85, 330 33 Hillerstorp

Ombud: Bengt Gessle, Gärde Wesslau Advokatbyrå i Skåne AB

Box 1422, 251 14 Helsingborg

Motpart

IH

Ombud: Christer Engström

Box 2067, 331 02 Värnamo

SAKEN

Upphävande av samregistrering av mönster i form av en hållare

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 maj 2010

angående m.reg. nr 80.445, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om upphävande av mönsterregistreringen nr 80.445 åter till PRV för erforderlig behandling.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Awal Display AB (Awal) har i Patentbesvärsmålet vidhållit sitt yrkande att mönsterregistreringen ska upphävas.

IH har i första hand bestritt ändring och har i andra hand yrkat att mönsterregistreringen ska bestå åtminstone vad gäller mönster 3.

Awal har till grund för sin talan hållit fast vid att mönsterregistreringen inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

IH har till grund för sin talan bestritt att hans registrering inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Awal har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Jordan AS har gjort mönstret, eller i vart fall ett identiskt sådant, allmänt tillgängligt redan på 1990-talet. Vad Awal kan förstå har Jordan AS tagit fram produkten tillsammans med företaget Kenros, som därefter har lagt ut tillverkningen på IWH Trådprodukter AB (IWH). Det ska noteras att IWH enligt bolagets hemsida är ett familjeföretag som ägs av IH och IH och så sent som den 10 december 2010 angavs att IH var delägare i bolaget.

IWH har genom ombud tillskrivit Awals moderbolag den 2 februari 2010 och bl.a. uppgett att samma krok som nu aktuellt mönster avser är upphovsrättsligt skyddad och att Awal AB gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång. I skriften bekräftas också att Jordan AS har marknadsfört och sålt kroken som "Jordan-kroken", och att den gjorts tillgänglig redan 1997. Uppgifterna åberopas således till styrkande av att det ifrågasvarande mönstret gjorts allmänt tillgängligt redan år 1997 och därvid marknadsförts av Jordan samt att såväl IWH som IH, i sin egenskap av företrädare för och förutvarande hälftenägare till bolaget samt make till nuvarande enda ägaren, varit medvetna härom. Det kan

för all del vara så att det är IH som skapat det aktuella mönstret, även om det betvivlas. Detta spelar emellertid inte någon avgörande roll för rätten att få mönstret registrerat om inte övriga nödvändiga förutsättningar är för handen.

Awal åberopar också ett brev daterat den 9 mars 2010 från ett ombud för IWH adresserat till Awal, vilket styrker att IWH sedan i vart fall 1997 sålt en krok som är identisk med det registrerade mönstret. Vidare åberopas uppgifterna till styrkande av att Jordan AS har marknadsfört sin identiska krok sedan i vart fall 1998/1999, varvid uppgifterna ska beaktas tillsammans med ingiven produktkatalog. Av undertecknat intyg i original av SB, Jordan Personal & Home Care, och ingiven produktkatalog för 2012/2013 från Jordan AS framgår att bolaget vartannat år sedan 1996 har givit ut en produktkatalog och att sådana alltjämt utges. Detta styrker att den tidigare ingivna produktkatalogen har offentliggjorts och därmed blivit allmänt tillgänglig 1998.

IH har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Han är upphovsman till de ifrågavarande mönstren. Jordan AS har varken ensamt eller tillsammans med Kenros tagit fram produkten i fråga och Kenros har inte lagt ut tillverkningen på IWH. Han har numera inte heller någon ägarandel i IWH. Däremot är det riktigt att han är styrelsesuppleant i firman.

Varningsbrevet daterat den 21 januari 2009 som Awal åberopat saknar adressat och det torde inte ha varit ställt till Jordan AS. Det av Awal åberopade brevet daterat den 2 februari 2010 är en sedvanlig varningskrivelse angående upphovsrätt medan föreliggande mål avser mönster-skydd. Dessutom framgår inte utseendet på "Jordan-kroken" av brevet och det går inte att utläsa att IWH självt skulle ha uppgett att mönstret har gjorts allmänt tillgängligt sedan 1997. Då det inte i av Awal åberopad skrivelse daterad den 9 mars 2010 finns bifogat den ritning som omnämns, får antas att den omnämnda kroken inte berör mönsterregistreringen.

Han bestrider att den ingivna katalogen är offentliggjord och spridd. Awal har inte tillfört något som ändrar PRV:s bedömning angående katalogen. Mönsterregistreringen var inte skapad 1998/1999 och mönstren är inte identiska med av Awal påstådd produkt från denna tidpunkt. Mönster 3 skiljer sig i form och utseende helt från motsvarande detalj hos föremålet enligt katalogavbildningen, utom möjligen vad avser ena änden i form av en ”ögla”.

Awal har till stöd för sin talan i Patentbesvärsrätten inkommit med viss ytterligare bevisning.

SKÄL

För att visa att IH:s samregistrering inte är ny och särpräglad i förhållande till ett mönster som gjorts allmänt tillgängligt före dagen för IHs registreringsansökan, den 31 mars 2008, har Awal åberopat den produktkatalog benämnd ”Produktkatalog 1998/1999” som bolaget gett in i PRV samt ett skriftligt intyg av Stig Braaten, Jordan Personal & Home Care AS, som bolaget gett in i Patentbesvärsrätten.

Av det skriftliga intyget framgår att produktkatalogen från 1998/1999 har tryckts i cirka 2 000 exemplar och delats ut till Jordans fackhandelskunder.

Genom produktkatalogen samt det skriftliga intyget får det anses visat att det mönstret som Awal motanfört gjorts allmänt tillgängligt före dagen för IH:s registreringsansökan.

Vid prövningen av Awals invändning mot IH:s samregistrering ska det av Awal motanförda mönstret ingå i underlaget för bedömningen. Det bör ankomma på PRV att som första instans göra den skillnadsbedömning som framgår av 2 § mönsterskyddslagen. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och frågan om upphävande av samregistreringen visas åter till PRV för erforderlig behandling.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.