



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 december 2011

PARTER

Klagande

AE

Ombud: Bjerkéns Patentbyrå AB

Box 128, 721 05 Västerås

Motpart

JH

SAKEN

Upphävande av mönsterregistrering avseende smycken

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

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

angående mönsterreg. nr 80267, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet i vad det avser mönster nr 1, 2, 3, 4, 7 och 9 och visar frågan om upphävande av dessa mönster åter till PRV för förnyad prövning.

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.

AE har i Patentbesvärsrätten, som det får förstås, i första hand vidhållit sitt yrkande att samregistreringen av mönstren avseende smycken ska bestå i dess helhet. Hon har i andra hand yrkat att registreringen ska bestå beträffande mönster nr 1, 2, 3, 4, 7 och 9. I sista hand har AE yrkat att registreringen ska bestå endast beträffande mönster nr 2.

JH har bestritt ändring.

AE har, som det får förstås, till grund för sin talan hållit fast vid att samtliga mönster uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

JH har, som det får förstås, till grund för sin talan bestritt att AE:s mönster uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

AE har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. Mönster nr 2 hade före tiden för ansökan aldrig visats någonstans. Trots att PRV finner att kravet på nyhet inte är uppfyllt för tre av mönstren är det uppfyllt vad gäller övriga mönster. En hävning av några av de samregistrerade mönstren fräntar inte de kvarstående mönstrens deras identitet och de uppfyller således kraven för skydd enligt mönsterskyddslagen. En brist i ett enskilt mönster i en samregistrering kan inte fälla samtliga mönster på grund av att samregistreringen ska betraktas som en helhet. Syftet med samregistrering måste i sådana fall starkt ifrågasättas.

JH har till utveckling av sin talan i huvudsak hänfört sig till vad som anförts i PRV och förtydligat följande. Han ifrågasätter möjligheten att söka mönsterskydd för design som är baserad på halvfabrikat och enkla geometriska figurer. Det finns inte, inom smyckesbranschen, någon geometrisk form som inte redan har använts. Det är oklart vad som avses som särpräglad mer än att smyckena fått en personlig text. Detta kan dock inte ses som ett mönster då texten är olika på alla smycken. Det vore mycket märkligt om man kunde söka skydd för gravyr av namn, ord och datum etc. Det är inte heller rimligt att få skydd för stavar i vilken form en guld/silversmed får sitt material. Samtliga produkter, utom möjligen ringen i mönster nr 3, är sammansatta av halvfabrikat som finns att köpa av ett mycket stort antal leverantörer i världen.

SKÄL

AE har, som det får förstås, vidgått att armband och berlocker utförda i enlighet med mönster nr 5 ”visats och sålts i begränsad omfattning” före den 6 maj 2007, dvs. tidigare än tolv månader före dagen för hennes registreringsansökan. Att mönstret visats och sålts här i landet utan förbehåll om att det skulle hållas hemligt innebär att det gjorts allmänt tillgängligt, även om uppmärksamheten kring mönstret synes ha varit begränsad. Vid denna bedömning saknas förutsättningar för bifall till AE:s yrkande i första hand, dvs. att samregistreringen av mönstren avseende smycken ska bestå i dess helhet. Det är emellertid inte visat att övriga mönster gjorts allmänt tillgängliga före den 6 maj 2007.

Fråga är då om registreringen kan bestå för ett begränsat antal mönster enligt något av yrkandena i andra eller sista hand.

Enligt mönsterskyddslagen (ML) i dess lydelse före den 1 juli 2002 kunde en mönsterregistrering endast hävas genom talan vid allmän domstol. Det fanns därvid ingen möjlighet att upphäva en registrering i fråga om en del av mönstret. I förarbetena till lagen i den äldre lydelsen angavs att skälen för detta var att det inom mönsterrätten ansågs vara mönstrets helhetsutseende som var avgörande och att man efter ett partiellt hävande skulle ha att göra med ett annat mönster än tidigare. I fråga om en samregistrering uttalades dock att det inte fanns något som hindrade att registreringen hävdades beträffande ett eller flera av de gemensamt registrerade mönstren. Se härtill SOU 1965:61 s. 300, prop. 1969:168 s. 220 f. och prop. 2001/02:121 s. 79 f.

I samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd (EU:s mönsterdirektiv) 2002 flyttades invändningsförfarandet i mönsterärenden hos PRV från att ha handlagts före beslut om registrering till att följa på registreringen av ett mönster. Vidare infördes i 20 § ML bestämmelser om hävande av en mönsterregistrering helt eller delvis efter invändning, under förutsättning att innehavaren av mönstret yrkar eller medger det och mönstret i ändrad form behåller sin identitet och uppfyller skyddskraven. Och i 31 § ML

infördes möjlighet till delvis hävande av en mönsterregistrering efter talan vid allmän domstol.

I förarbetena till ändringen i 20 § ML anges inte uttryckligen hur bestämmelsen förhåller sig till upphävande av ett eller flera mönster i en samregistrering, jfr SOU 2000:79, SOU 2001:68 och prop. 2001/02:121. Det är emellertid uppenbart att även ett eller flera gemensamt registrerade mönster i deras helhet kan hävas efter invändning, särskilt som ett sådant upphävande inte påverkar identiteten hos övriga mönster i samregistreringen. Angående hithörande frågor, jfr SOU 2000:79 s. 97 och den däri gjorda hänvisningen till Essén-Sterner, Mönster och brukskonst, 1971 s. 145.

Det skulle i föreliggande fall strida mot instansordningens princip att pröva frågorna om mönstren kan bestå enligt något av yrkandena i andra eller sista hand först i Patentbesvärsrätten, särskilt med hänsyn till att PRV inte har prövat frågorna om mönstren enligt dessa yrkanden uppfyller kraven på nyhet och särprägel. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas och frågan om upphävande av mönsterregistreringen återförvisas till PRV för förnyad prövning.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.