

Invändningsärende nr: 2009/0003D/01  
Mönsterregistrering nr: 80616**INVÄNDARE**No Panic AB  
Norrgårdsvägen 101  
184 36 Åkersberga**INNEHAVARE**Greendrops AB  
Armébacken 24  
187 64 Täby

Exp. Patent- och registreringsverket

2010 -08- 09

**OMBUD**Toolema AB  
Annavägen 8  
184 51 Österskär**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen mot mönsterregistrering nr 80616. Beslutet fattas med stöd av 20 § andra stycket mönsterskyddslagen (1970:485).

**ÄRENDET**

Mönsterregistreringen avser ett mönster i form av en skoskyddshållare i klass 6-4. Registreringsansökan inkom till PRV den 9 februari 2009. Mönstret togs in i mönsterregistret och kungörelse utfärdades i Registreringstidning för design den 6 maj 2009 (bilaga 1).

Invändaren yrkar, som det får förstås, i första hand att innehavarens mönsterregistrering ska upphävas och i andra hand, att innehavarens mönsterregistrering ska överföras till invändaren på grund av bättre rätt. Om bättre rätt inte anses relevant yrkar invändaren att enbart ornamentsdelen godkänns. Som grund anför invändaren, som det får förstås, att innehavarens registrering inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel samt att invändaren har bättre rätt till mönstret.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. I april 2008 startade invändaren och Pär Undin, som är bror till innehavaren, ett gemensamt projekt, smartaskoskydd.se. När invändaren såg magasinerna till en av dessa produkter formgav och utvecklade invändaren direkt förlagan, för att bredda deras sortiment ytterligare. Projektet drevs från dag ett i No Panic AB:s juridiska person, med intentionen att om det lyckades, senare kunna avknoppas till en egen juridisk person. Lansering av sortimentet skulle ske på två mässor, Arbetsmiljö 08 på Elmia samt Swedish Game Fair på Tullgarn. Pärs syster Kajsa Undin anlätades som mässvärdinna/provisionssäljare i projektet. Förlagan, som påminner om innehavarens registrering, utformades ursprungligen av invändaren, med tekniskt bistånd från Tony Göransson (anställd hos legotillverkaren) inför de mässor No Panic AB medverkat på. Prototyper beställdes inför de ovan nämnda mässorna (bilaga 2). Efter mässorna gjordes

smärre justeringar i funktions- och produktionssyfte, och en första produktionsserie om beställdes. Kajsa Undin var verksam i detta projekt mellan april och oktober 2008 och hade hela tiden haft tillgång till både skisser och färdiga produkter. Samarbetet upphörde en kort tid efter den 26 september 2008 då Kajsa Undin deklarerade att hon tänkte starta egen tillverkning av förlagan. Vid detta tillfälle motsatte både invändaren och Pär sig detta starkt, såvida hon inte betalade licens per tillverkad enhet. Efter några dagars intensiv brevväxling per e-post mellan invändaren, innehavaren och Pär hoppade Pär av helt med omedelbar verkan. Några av skisserna som innehavaren haft tillgång till påminner mer om innehavarens registrering än om förlagan. Att utforma ornamentsdelen som en pil av något slag har även diskuterats muntligt vid flera tillfällen. Dessa skisser är gjorda av invändaren och Kajsa Undin fick dessa som inspirations/diskussionsunderlag inför ett besök med en återförsäljare den 14 augusti 2008. Det ska tilläggas att samtliga utvecklings-, beställnings- och marknadsföringskostnader (trycksaker, hemsida osv.) för förlagan, samt så även merparten av mässkostnaderna, bekostats av No Panic AB. Sedan den 20 maj 2008, det vill säga långt innan innehavarens ansökan skickades in, har nedanstående antal människor haft möjlighet att se produkten, dels på mässor, dels via hemsida:

- 20-22 maj 2008, mäs­sa Arbetsmiljö/Work 08 Elmia: 7 012 besökare.
- 23-25 maj 2008, mäs­sa Swedish Game Fair, Tullgarn: ca 25 000 besökare.
- 20 maj 2008 – framåt, hemsida [www.smartaskoskydd.se](http://www.smartaskoskydd.se): 6 266 unika besökare.
- 25/9-28/9 2008, internationell tandläkarmässa, i återförsäljares monter: ca 14 000 besökare.

Produkten formgavs och utvecklades av invändaren, och introducerades av No Panic AB, under det ej registrerade varumärket "smartaskoskydd.se" i maj 2008 på ovan nämnda mässor. Totalt kan produkten ha setts av cirka 32 000 människor på dessa mässor. Förlagan har också varit synlig dygnet runt på [smartaskoskydd.se](http://smartaskoskydd.se), vilken haft 6266 unika besök sedan dess, vilket i sin tur innebär ett minimum på lika många människor. Dessutom har förlagan levererats till både kunder och återförsäljare. Utöver detta visades förlagan av Kajsa Undin på en tandläkarmässa (14 000 besökare) i september, i samarbete med en återförsäljare som hade knutits upp på Arbetsmiljömässan i maj. Totalt kan alltså drygt 52 000 personer ha sett förlagan som färdig produkt. Innehavarens mönster består av 2700 kvadratcentimeter platt plåt, vilken med hjälp av ett antal bockningar bildar en lådformad slutprodukt. Av denna yta är det endast ornamentet på 67,5 kvadratcentimeter (2,5 % av totala ytan) som skiljer sig från förlagan, resten är endast resultatet av "reversed engineering" på låg nivå medelst linjal eller likvärdigt mät­don. De som invändaren visat båda produkterna för hittills är fullt överens om att det bara är två varianter av samma produkt. Eftersom även färgval och produktpresentation av den färdiga produkten som baseras på innehavarens mönster är i stort sett identiskt med förlagan blir denna uppfattning än tydligare.

Invändaren har till ärendet även bifogat skisser på förlagan och idéer på varianter av förlagan samt fakturakopior relaterade till ritningar (från legotillverkare).

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Produktens yttermått är givna av den kartong som skoskydden är förpackade i. Någon avancerad ritning behövs inte för att göra ett plåtsvep runt en befintlig kartong. Skoskydden tillverkas i Kina av ett företag som heter Yongkang Botao. Bild 1 visar den kartong som används (bilaga 3). Av bilden framgår att den så kallade förlagan är snarlik till form och utseende den aktuella förpackningen/kartongen. Förpackningen är tänkt att användas i en halvautomatisk maskin med helt annan funktion och utseende än det här aktuella. Den mönsterskyddade produkten har några viktiga särdrag. Det pilformade mönstret har flera syften:

- Fungerar som vägledande var man kan få ut skoskyddet, på undersidan av hållaren. Den så kallade förlagans större ovala hål ger ingen vägledning i detta hänseende.
- Det pilformade mönstret hos den mönsterskyddade produkten har så smala öppningar att användaren inte försöker få ut skoskydden genom springorna. Hos den så kallade förlagan kändes det naturligt att "plocka" skoskydden fel väg, varigenom funktionen stördes.
- Slitsarna i pilen visar bakomvarande skoskydd och tjänar som information när skoskydden börjar ta slut.

Mot bakgrund av det ovan sagda anser innehavaren inte att någon kopia föreligger då den mönsterskyddade produkten visar väsentliga särdrag både med avseende på funktion och utseende mot den som har kallats förlaga.

Invändaren har i svar på innehavarens inlägga i allt väsentligt anfört följande. Invändaren kan nu visa att Kajsa Undin i andra sammanhang än detta faktiskt erkänner att hon plagierat (och även "produktutvecklat") invändarens produkt. Detta framgår bland annat i ett e-postmeddelande som skickades den 1 juli 2009, alltså efter invändarens invändning, till ett företag som redan säljer den produkt invändaren formgivit, det vill säga förlagan. Invändaren har bifogat en kopia på detta e-postmeddelande i invändningsärendet. Det verkar som att innehavaren försöker tillskriva Kajsa Undins "pilformade" mönster tekniska funktioner som helt skulle saknas i innehavarens form, och därmed ge innehavarens mönster tekniskt betingade särdrag. Detta är helt felaktigt. Mönstrets egentliga och huvudsakliga funktioner är att:

- Hänga kvar på väggen.
- Innehålla ett utbytbart magasin med skoskydd.
- Skoskydden kan tas ut i underkant.

Faktum är att både det större (plexiglastäckta) hål som finns i förlagan och den (i vissas ögon "pilformade") hålsamling som finns i innehavarens registrering inte på något sätt ändrar vare sig funktion eller intryck av produkten som helhet. Hålet och hålsamlingen visar hjälpligt vad lådan på väggen innehåller, indikerar hjälpligt när skoskydden är på väg att ta slut och fungerar som utsmyckning. Invändaren har även ingivit en bilaga med en jämförelse av fotografier på förlagan och ritningar av innehavarens mönsterskydd (bilaga 4).

## **SKÄL**

I 2 § mönsterskyddslagen (1970:485) anges att mönsterrätt kan erhållas endast om mönstret är nytt och särpräglat. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen. Mönster ska anses som identiska, trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden. Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen.

I 20 § första och andra stycket mönsterskyddslagen anges att registreringsmyndigheten ska efter invändning häva en registrering, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1-4 a §§ samma lag och hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med 13 § andra stycket. Registreringsmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot mönsterrätten.

*PRV gör följande bedömning*

Enligt 17 § mönsterskyddslagen har PRV möjlighet att överföra en mönsteransökan med anledning av bättre rätt. I ett invändningsärende saknas denna möjlighet eftersom PRV enligt 20 § mönsterskyddslagen enbart kan pröva om innehavarens mönsterregistrering kan hävas ur designregistret. PRV saknar således lagliga möjligheter att pröva invändarens andrahandsyrkande om överföring av mönsterregistreringen. En sådan överföringstalan kan enbart prövas av allmän domstol, jfr 32 § mönsterskyddslagen.

Av det material som ingivits av invändaren i ärendet framgår att invändarens mönster, den så kallade förlagan, gjorts allmänt tillgängligt vid tiden före innehavarens mönsteransökan. Detta påstående har inte heller bestridits av innehavaren. Invändaren har en tidigare rättsgrund än innehavaren och mönstret kan därför ligga till grund för den fortsatta bedömningen i ärendet.

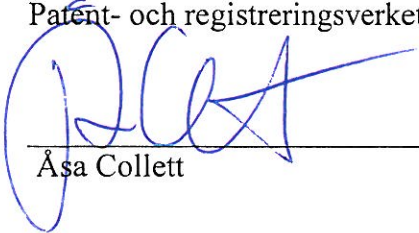
Båda de i ärendet aktuella mönstren består av en till synes identisk grundform i form av ett rektangulärt skal. I ärendet har framkommit att denna grundform är anpassad till den förpackning som skoskydden levereras i, varför formen i sig måste anses vara funktionellt betingad. Den kunnige användaren, som är en person som har erfarenhet av hållare för skoskydd, känner till denna omständighet och kommer att fästa sin uppmärksamhet på övriga detaljer i mönstrets utseende där formgivaren har större möjligheter att utnyttja sin konstnärliga frihet. Det som skiljer mönstren åt är att innehavarens mönster har avlånga hål som bildar formen av en pilspets längst ner på framsidan av skalet medan invändarens mönster har ett avlångt hål i form av en rektangel med rundade hörn placerad ungefär på samma ställe. Hålen i de båda mönstren möjliggör att man kan urskilja när skoskydden börjar ta slut och har därför i grunden också ett funktionsmässigt syfte, men får i dess estetiska utformning anses skilja sig åt i sådan utsträckning att de ger en kunnig användare olika helhetsintryck av mönstren. PRV finner därför att innehavarens mönster är nytt och särpräglat.

Invändaren har även yrkat att endast ornamentsdelen i innehavarens mönsterregistrering godkänns. Enligt 20 § tredje stycket får PRV delvis häva en mönsterregistrering, men endast om mönsterinnehavaren själv yrkar om det eller medger ett yrkande om detta. Då innehavaren inte medgett en delvis hävning av dennes mönsterregistrering kan PRV inte pröva yrkandet.

Med hänsyn till vad som sagts ovan skall invändningen avslås och PRV beslutar därför att låta mönsterregistrering nr 80616 bestå.

Beslutat den **09 AUG 2010**

Patent- och registreringsverket

  
Åsa Collett

  
Gustav Melander

### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.

#### Bilagor:

Bilbilaga 1: Innehavarens mönsterregistrering 80616.

Bilbilaga 2: Invändarens motanfödda mönster (den så kallade förlagan).

Bilbilaga 3: Bild på den kartong som skoskydden kommer i från leverantören.

Bilbilaga 4: Bild som visar såväl förlagan som ritningar av innehavarens mönster.

Registreringsnummer: 80616 Registreringsdatum: 2009-05-06  
Ansökningsnummer: 2009/0067 Ansökningsdatum: 2009-02-09  
Allmänt tillgänglig: Giltig tom: 2014-02-09

Mönster 1 Skoskyddsbehållare

Bild 1 Registrerad

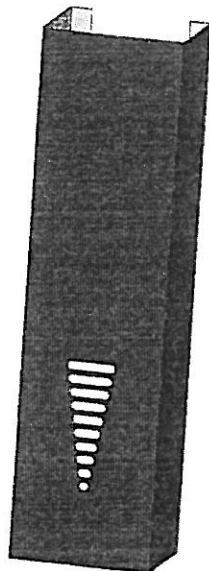
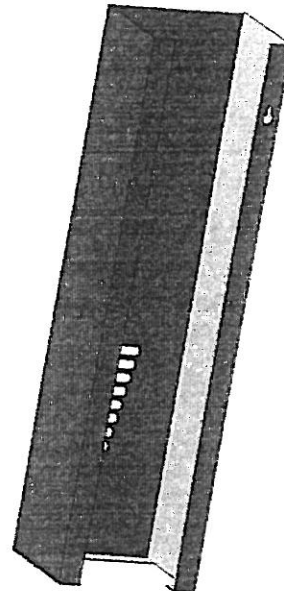


Bild 2 Registrerad



**Klassificering:**

Namn	Nummer	Klassbeskrivning
Mönster 1	6-4	Förvaringsmöbler

**Modell:**

Nej

**Sökt i färg:**

Nej

**Innehavare:**

green drops AB, Armébacken 24, 187 64 Täby, Sverige,  
Org.nr: 556756-6541

**Ombud:**

Toolema Aktiebolag, Annavägen 8, 184 51 Österskär, Sverige,  
Org.nr: 556202-0627

**Formgivare**

Kajsa Undin, Armébacken 24, 187 24 Täby, Sverige

1



**Bild tagen: 2008-05-20**  
No Panics monter Arbetsmiljö 08, Elmia-mässan



**Bild tagen: 2008-05-20**  
Mässvärdinnan Kajsa Undin poserar framför förlagan.



**Bild tagen: 2008-05-20**  
Närbild från samma mässa.



**Bild tagen: 2008-05-20**  
Montern var mycket välbesökt och uppskattad.



**Bild tagen: 2008-05-24**  
No Panics monter Swedish Game Fair 08.  
Mässvärdinnan Kajsa Undin till höger i bild.



**Bild tagen: 2008-05-24**  
Dito. Förlagan skymtar i vänsterkant.

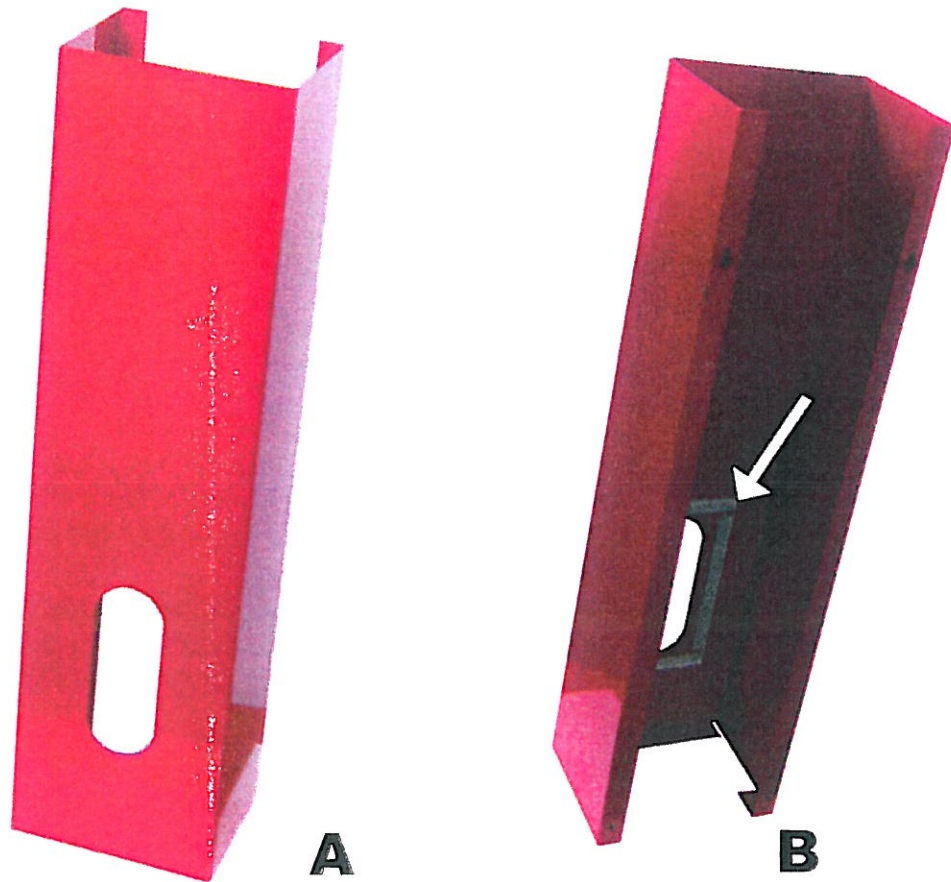
BILAGA 3

4/5



BILD 1





Förlagan fotograferad i ungefär samma vinklar (tyvärr med smärre perspektivskillnader) som 80616 (nedan),.

Vid pilen i bild B syns monteringssteppen för den plexiglasskiva Kajsa Undin nämner i Bilaga 1. Plexiglasets syns inte så bra på bild, men det har varit en del av produkten sedan dag 1, och effektivt förhindrat det problem ombudet märkligt nog nämner i förfluten tid, punkt 2B i yttrandet ("hos den s.k. förlagan *kändes* det naturligt...").

