



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2022-12-16 och
2022-12-19
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 22
Mål nr PMÖ 14536-22

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Sara Ulfsdotter och Mattias Pleiner, referent och protokollförare

FÖREDRAGANDE

Föredraganden Charlotta Nilsson

PARTER

Klagande

Butterick´s Leco AB, 556132-6835
Sune Sågares väg 4
313 96 Simlångsdalen

Ombud: Advokaterna A.J. och M.Z. samt jur.kand. F.K.

Motpart

Reitan Convenience Sweden AB, 556061-5790
Box 30185
104 25 Stockholm

Ombud: Advokaten W.H. och biträdande juristen F.T.

SAKEN

Interimistiskt vitesförbud

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-12-05 i mål nr PMT 17190-22

Butterick´s Leco AB (Buttericks) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva Patent- och marknadsdomstolens beslut. Till stöd för detta har Buttericks vidhållit det som bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen med bl.a. följande tillägg och förtydliganden.

Dok.Id 1888167

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

Gemenskapsformgivningen är ogiltig. Giltighetspresumtionen för gemenskapsformgivning är som utgångspunkt särskilt svag. Buttericks har på kort tid lämnat in en ansökan om ogiltighet till EUIPO och hittat stöd i form av bl.a. tidigare mönster och dräkter som ger anledning att ifrågasätta om gemenskapsformgivningen uppfyller grundläggande förutsättningar.

Det föreligger inte sannolika skäl för intrång. Skyddsomfånget för gemenskapsformgivningen måste anses vara begränsat. De skillnader som finns mellan Buttericks dräkt och gemenskapsformgivningen medför sammantaget ett annat helhetsintryck.

Patent- och marknadsdomstolen har felaktigt bedömt den ingivna bankgarantin som en godtagbar säkerhet. Vid bedömningen av säkerheten måste hänsyn tas till de faktiska förutsättningarna för att ta bankgarantin i anspråk.

Ett interimistiskt förbud är inte proportionerligt.

I vart fall har Patent- och marknadsdomstolen utformat vitesförbudet på ett felaktigt sätt. Detta eftersom det saknas förutsättningar att interimistiskt förbjuda lagerhållning i sig.

Reitan Convenience Sweden AB (Reitan) har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras. För det fall att Patent- och marknadsöverdomstolen skulle finna att beslutet ska ändras, har Reitan i andra och tredje hand gjort gällande att beslutet endast ska begränsas på visst sätt beträffande Buttericks lagerhållning av intrångsföremålet. Till stöd för sin inställning har Reitan vidhållit det som bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen med bl.a. följande tillägg och förtydliganden.

Gemenskapsformgivningen är giltig. Buttericks har inte presenterat sådant underlag som krävs för att kunna bedöma om de påstått tidigare kända formgivningarna hade

offentliggjorts före prioritetdagen. I vart fall har Buttericks inte gjort sannolikt att gemenskapsformgivningen är ogiltig.

Det föreligger sannolika skäl för att Buttericks dräkt gör intrång i gemenskapsformgivningen. Gemenskapsformgivningen har en stor grad av särprägel. De skillnader som finns mellan Buttericks dräkt och gemenskapsformgivningen innebär inte att den kunnige användaren ges ett annat helhetsintryck.

Vitesförbudet är korrekt utformat. Den användning som en rättighetshavare kan åstadkomma ett förbud mot är begränsad till kommersiell användning. Det är alltså tillåtet att inneha formgivningar utan syfte att sälja dessa intill dess den registrerade formgivningen har löpt ut. Om emellertid lagerhållningen sker som ett förled till en försäljning utgör det intrång. Om ett förbud mot lagerhållning skulle anses för ingripande, kan förbudet i andra hand tydliggöras genom tillägget ”för något av dessa ändamål” lagerhålla intrångsföremålet. I sista hand kan förbudet utformas på ett sätt som undantar lagerhållning.

Ett interimistiskt förbud är proportionerligt.

Den ställda säkerheten är tillräcklig och bankgarantin är utformad på ett godtagbart sätt.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har den 9 december 2022 förordnat att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-12-19)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut.
2. Reitan Convenience Sweden AB ska ersätta Butterick's Leco AB:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 79 825 kronor, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Enligt artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EU-FGF) ska en formgivning skyddas som gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad. Närmare förutsättningar för när en formgivning ska anses vara ny eller särpräglad anges i artiklarna 5 och 6. Bland annat anges i artikel 6.1 att en formgivning ska anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten.

Enligt artikel 25 i EU-FGF får en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig bl.a. om den inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Av artikel 10.1 i EU-FGF framgår att en gemenskapsformgivnings skyddsomfång ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vidare anges i artikel 10.2 att vid prövningen av skyddsomfånget ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

Begreppet kunnig användare ska förstås som ett mellanting mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnittskonsument – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare kan alltså förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckt kunskap om den aktuella sektorn. Den kunnige användaren är till sin natur sådan att denne, när det är möjligt, kommer att göra en direkt jämförelse av de aktuella formgivningarna. Det kan emellertid inte uteslutas att en sådan jämförelse inte låter sig göras eller inte är bruklig inom den berörda sektorn. Detta kan bland annat bero på särskilda omständigheter eller på egenskaper hos de föremål som de aktuella formgivningarna föreställer. Kvalificeringen ”kunnig” innebär på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, känner till de olika formgivningarna som förekommer inom den berörda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningarna vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, punkterna 53, 55 och 59.)

Av artikel 90.1 i EU-FGF följer att de interimistiska åtgärder som enligt en medlemsstats lagstiftning är möjliga avseende ett nationellt formskydd ska kunna begäras avseende en gemenskapsformgivning. Såvitt nu är aktuellt anges det i 51 § mönsterskyddslagen (1970:485) att 35 b § ska tillämpas i fråga om interimistiskt vitesförbud vid intrång i gemenskapsformgivning. I den sistnämnda paragrafen föreskrivs att om käranden visar sannolika skäl för intrång och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till mönstret, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Förbud får som huvudregel meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden.

Att käranden ska visa sannolika skäl för intrång innebär, i ett fall som detta där svaranden invänder att gemenskapsformgivningen inte är giltig, att det måste framstå som sannolikt att en giltig gemenskapsformgivning föreligger för att ett interimistiskt vitesförbud ska kunna meddelas.

Enligt artikel 85.1 i EU-FGF gäller bl.a. att i mål som avser talan om intrång eller talan om fara för intrång i en registrerad gemenskapsformgivning ska domstolen anse formgivningen vara giltig. Giltigheten kan endast bestridas genom ett genkärsmål om ogiltigförklaring. Av artikel 90.2 framgår dock att i mål om interimistiska åtgärder kan en sådan invändning om en gemenskapsformgivnings ogiltighet som görs av svaranden på annat sätt än genom genkärsmål tas upp till prövning.

När det gäller giltighetspresumtionen för gemenskapsformgivningar kan denna inte anses ha samma styrka som när det gäller andra registrerade rättigheter, som t.ex. patent, där det sker en ingående granskning av förutsättningarna för skydd innan beviljade sker (jfr t.ex. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 14 juli 2022 i mål nr PMÖ 2043-22).

Bedömningen i detta fall

Inledningsvis instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning att det vid den preliminära prövning som nu ska göras inte har presenterats sådan utredning av Buttericks som medför att giltighetspresumtionen för den registrerade gemenskapsformgivningen är bruten. Frågan är sedan om Reitan har gjort sannolikt att Buttericks dräkt gör intrång i gemenskapsformgivningen.

En gemenskapsformgivnings skyddsomfång omfattar varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Som har redogjorts för ovan är den kunnige användaren särskilt uppmärksam och välunderrättad samt gör, i ett fall som detta, en direkt jämförelse av de aktuella formgivningarna.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen måste Reitans registrerade gemenskapsformgivning – som i princip har utformats för att helt efterlikna det traditionella bakverk som kallas bl.a. lussekatt eller julgalt – ha en låg grad av särprägel. Det innebär i sin tur att skyddsomfånget för gemenskapsformgivningen är snävt.

Vid en jämförelse mellan gemenskapsformgivningen och Buttericks dräkt kan Patent- och marknadsöverdomstolen notera flera skillnader, däribland formgivningarnas grundläggande form och skärning samt olika detaljer i utformningen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen medför dessa skillnader sammantagna att Buttericks dräkt ger den kunnige användaren ett annat helhetsintryck och att det därför inte kan anses föreligga sannolika skäl för intrång i den registrerade gemenskapsformgivningen.

Överklagandet ska därför bifallas och tingsrättens beslut upphävas.

Rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång ska Reitan ersätta Buttericks rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Buttericks har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 79 825 kr avseende ombudsarvode. Reitan har överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av det yrkade beloppet.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att den yrkade ersättningen är skälig.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Mattias Pleiner
Protokollet uppvisat /