



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 Alexander Jute och Martin Zeitlin samt jur.kand. Filip Kylvåg
Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm

Motpart

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

Ombud: Advokaten Wendela Hårdemark och biträdande juristen Felicia Taubert
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101
103 62 Stockholm

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 /



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2022-12-05
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 56
Mål nr
PMT 17190-22

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Rådmannen Carl Rosenmüller, även protokollförare

PARTER

Kärande

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

Ombud: Advokaten Wendela Hårdemark och biträdande juristen Felicia Taubert
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101
103 62 Stockholm

Svarande

Butterick's Leco AB, 556132-6835
Sune Sågares väg 4
310 38 Simlångsdalen

Ombud: Advokaterna Alexander Jute och Martin Zeitlin samt jur.kand. Filip Kylvåg
Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm

SAKEN

Intrång i gemenskapsformgivning; nu fråga om interimistiskt vitesförbud

Följande antecknas.

Reitan Convenience Sweden AB (härefter RCS) är innehavare av den registrerade gemenskapsformgivningen med formgivningsnummer 008283444-0001 avseende traditionella klänningar eller dräkter i form av en Lussebulle (härefter Gemenskapsformgivningen). I Sverige bedriver RCS bland annat detaljhandel i form av kiosker och servicebutiker under varumärkena Pressbyrån och 7-Eleven.

Dok.Id 2628697

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 654 70 E-post: stockholm.tingsratt@dom.se www.stockholmstingsratt.se		måndag – fredag 08:00–16:00

Lanseringen av Gemenskapsformgivningen skedde den 27 november 2019, genom publicering av videon ”Välkommen till luciåtåget, Lussekatzen!”. Sedan den 2 december 2019 säljs Gemenskapsformgivningen i samtliga Pressbyråer i Sverige. Den 25 november 2020 gav RCS in ansökan om registrering av formgivningen som en gemenskapsformgivning till EUIPO (se bilaga 1).

Butterick's är ett detaljhandelsföretag som har funnits på den svenska marknaden i över 100 år och som bedriver handelsrörelse med skämtsaker, fest- och maskeradartiklar. I dag har Butterick's, utöver butiken på Drottninggatan, butiker i ett flertal svenska städer och även s.k. shop-in-shop-butiker via LEKIA m.fl. Butterick's agerar även som grossist åt återförsäljare runt om i Sverige via leco.se.

RCS väckte den 18 november 2022 talan mot Butterick's vid Patent- och marknadsdomstolen och yrkade att Butterick's – även för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts – vid ett vite om 1 000 000 kr, eller det belopp som domstolen finner verkningsfullt, skulle förbjudas att marknadsföra, sälja, lagerhålla, låta tillverka samt låta införa produkten BARNDRÄKT LUSSEKATT (härefter Barndräkten) eller en sådan formgivning som endast skiljer sig på oväsentliga punkter från Barndräkten. Till stöd för sin talan åberopade RCS sammanfattningsvis att RCS har en registrerad formgivning och därigenom ensamrätt att inom EU använda Gemenskapsformgivningen, eller annan formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än Gemenskapsformgivningen. Butterick's gör intrång i RCS ensamrätt genom att bolaget utan RCS samtycke importerar, lagerhåller, marknadsför och säljer Barndräkten i Sverige (se bilaga 2).

RCS begärde att svarsfristen avseende det interimistiska yrkandet skulle sättas till högst tre dagar på grund av ärendets brådskande natur. Detta på grund av att försäljningen av den omstridda produktdesignen är starkt koncentrerad till december månad.

Patent- och marknadsdomstolen utfärdade samma dag stämning i målet samt förelade Butterick's särskilt att inom fem dagar från delgivning avge yttrande över det interimistiska yrkandet. Butterick's delgavs stämning den 24 november 2022.

Efter beviljat anstånd inkom Butterick's med yttrande den 2 december 2022. I yttrandet bestreds RCS talan i detta mål, inklusive det interimistiska yrkandet. Butterick's åberopade i huvudsak dels att Gemenskapsformgivningen är ogiltig, dels att Barndräkten ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än Gemenskapsformgivningen och därigenom faller utanför dess skyddsomfång. Butterick's begärde även vilandeförklaring av målet, mot bakgrund av att Butterick's den 1 december 2022 ansökt om ogiltighetsförklaring av Gemenskapsformgivningen vid EUIPO.

RCS har motsatt sig att målet vilandeförklaras.

Efter genomgång av handlingarna meddelar Patent- och marknadsdomstolen följande

BESLUT

Slut

För tiden till dess målet slutligt har avgjorts eller annat beslutats förbjuds Butterick's Leco AB, vid äventyr av vite om 500 000 kronor att marknadsföra, sälja, lagerhålla, låta tillverka samt införa Barndräkten, se [bilaga 2](#), eller en formgivning som endast skiljer sig på oväsentliga punkter från Gemenskapsformgivningen och/eller Barndräkten.

Skäl för beslutet

Enligt artikel 85.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EU-FGF) gäller en giltighetspresumtion i mål som avser

intrång i en registrerad formgivning, dvs. formgivningen ska anses vara giltig av den domstol som prövar intrångsfrågan. Giltigheten kan endast bestridas av intrångsvaranden genom att väcka ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring. Giltighetspresumtionen gäller även vid en interimistisk prövning. Här kan dock invändningar om ogiltighet tas upp till prövning utan att ett genkärsmål om ogiltighet har väckts (artikel 90.2 EU-FGF).

Rent allmänt gäller vid dylika interimistiska beslut att det är en översiktlig och preliminär prövning som ska göras. Prövningen sker skriftligt utifrån ett begränsat underlag. Syftet med prövningen är inte att den ska föregripa den slutliga prövningen, varför beslutsskäl i regel begränsas. I detta mål har käranden begärt en ytterst skyndsam handläggning och svaranden har haft särskilt kort tid på sig att bemöta RCS påståenden om intrång, innan domstolen har gått till beslut.

Domstolen gör följande bedömning.

Som har redogjorts för ovan ska RCS registrerade gemenskapsformgivning som utgångspunkt anses giltig. Frågan är då om Butterick's gjorda invändningar är presumtionsbrytande. Patent- och marknadsdomstolen tar i den delen fasta på följande.

Fråga är om en formgivning som består av en utstyrelse/dräkt som för tankarna till det bakverk som i vardagligt tal benämns lussekatt. De "mothåll" som Butterick's har åberopat är knappast nyhetsförstörande. Så har inte heller Butterick's påstått. Däremot har Butterick's anfört att det finns en övergripande risk för att en nyhetsförstörande händelse har inträffat tätt inpå den officiella lanseringen av Gemenskapsformgivningen (den 27 november 2019). Domstolen anser dock preliminärt att den utredning och argumentation som Butterick's har fört fram avseende nyhet (se artikel 5 i EU-FGF) inte rubbar giltighetspresumtionen.

När det sedan gäller kravet på särprägel anges detta närmare i artikel 6 i EU-FGF. Inte heller här bedömer domstolen att det som har förts fram av Butterick's medför att

giltighetspresumtionen bryts. Som parterna tycks vara överens om kan den kunnige användaren bestå av en relativt bred grupp, bestående av såväl konsumenter som grossister, med den gemensamma nämnaren att de känner till dräkter. Som redan har nämnts har det i målet inte lagts fram utredning om att snarlika dräkter har gjorts tillgängliga på marknaden före prioritetdagen, även om det tidigare har funnits dräkter föreställande lussebullar liksom dräkter föreställande andra matprodukter där hålen för hals, arm och ben är placerade på samma sätt som på Gemenskapsformgivningen. Dess S-formade linjer samt relativt smala design i kombination med placering av hål för armar, russin osv. ger vid en preliminär prövning att kravet på särprägel är uppfyllt. I det anförda ligger att formgivaren har haft en relativt stor grad av frihet vid utvecklingen av aktuell formgivning.

När det sedan gäller skiljandegraden mellan Gemenskapsformgivningen och Barndräkten bedömer domstolen preliminärt att den senare faller inom ensamrättens skyddsomfång, dvs. Butterick's produkt gör intrång i RCS ensamrätt enligt registreringen. De skillnader som intrångsprodukten uppvisar och som Butterick's har påtalat kan inte sägas vara särskilt framträdande (slits, färg på russin samt spegelvänd S-form på söm). Samma sak gäller det förhållandet att Barndräkten saknar russin på baksidan liksom att innerfodret har en annan färg än RCS Gemenskapsformgivning.

Ett förbud framstår som proportionerligt. Den ställda säkerheten bedöms som godtagbar, både till form och belopp. Såvitt framkommit rör det sig för närvarande om ett begränsat förbud som påverkar omkring hundratalet exemplar hos Butterick's. Det saknas vidare skäl att befara att RCS skulle motsätta sig att säkerheten togs i anspråk för det fall att skadeståndsskyldighet senare uppkommer på grund av förbudet.

I övrigt kan förbudet i princip utformas på det sätt som har begärts (jfr artikel 5.2 i EU-FGF). När det slutligen gäller vitesbeloppets storlek bedömer domstolen att 500 000 kr är tillräckligt i detta fall. Domstolen avser att återkomma i frågan om vilandeförklaring efter det att fullständigt svaromål har kommit in.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (PMD-21)

Ett skriftligt överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till Patent- och marknadsdomstolen senast inom tre veckor från delgivning av detta beslut. Det krävs prövningstillstånd.

Carl Rosenmüller