



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Johanna Stervik

Industriellt formgivningsskydd i EU Sverige och USA

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin Ht 08

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRKORTNINGAR	5
1 INLEDNING	6
1.1 Introduktion till ämnet	6
1.2 Syfte och frågeställning	6
1.3 Avgränsning, material och metod	7
1.4 Disposition	8
2 GÄLLANDE RÄTT I EU OCH SVERIGE	10
2.1 Bakgrund	10
2.2 Hur skyddet uppnås	12
2.2.1 Det registrerade formgivningsskyddet	12
2.2.2 Det oregistrerade formgivningsskyddet	13
2.2.3 Mönsterskydd enligt ML	14
2.2.3.1 Ansökan och registrering	14
2.2.3.2 Invändning mot registrering	15
2.3 Vad går att skydda och vilka är skyddsförutsättningarna	16
2.3.1 Utseende – formgivningsskyddets tillämpningsområde	16
2.3.2 Nyhet, särprägel, inte uteslutande funktionsberoende – de särskilda skyddsförutsättningarna	17
2.3.2.1 Nyhetskravet	18
2.3.2.2 Kravet på Särprägel	20
2.3.2.3 Inte uteslutande funktionsberoende	21
2.3.2.3.1 Must fit	22
2.3.2.3.2 Must Match	23
2.4 Vem skyddas	24
2.5 Vad innebär skyddet	24
2.6 Intrång	24
2.7 Skyddstid	26
2.7.1 Nationellt mönster	26
2.7.2 Registrerad och oregistrerad formgivning	27
2.8 Överlappning med andra immaterialrätter – översiktligt	28

3	GÄLLANDE RÄTT USA	31
3.1	Bakgrund	31
3.2	Copyright	32
3.2.1	Generellt om Copyrightskydd	32
3.2.2	Copyright och Industriell design	33
3.2.2.1	Original	33
3.2.2.2	Work of authorship	34
3.2.2.3	Fixation	34
3.2.2.4	No protection of ideas	34
3.2.2.5	”Useful articles”	35
3.2.2.6	Physical and Conceptual separability	36
3.2.2.7	Intrång	42
3.2.2.8	Skyddstid	44
3.2.3	Uttalat skydd för industriell design	44
3.2.3.1.1	The Semiconductor Chip Protection Act	44
3.2.3.1.2	Sui Generis Protection of Vessel Hulls	44
3.2.3.1.3	Architectural works	45
3.3	Design Patent	45
3.3.1	Generellt om Design Patent	45
3.3.2	Skyddskriterier	46
3.3.2.1	Article of manufacture	46
3.3.2.2	Originality	47
3.3.2.3	Ornamental	47
3.3.2.4	Novelty	48
3.3.2.5	Non- obvious	48
3.3.3	Formella kriterier	49
3.3.4	Intrångsbedömning	50
3.3.5	Typer av skadestånd etc.	51
3.4	Trade dress	52
3.5	Reservdelar	53
4	JÄMFÖRANDE ANALYS EU SVERIGE OCH USA	56
4.1	Market entry protection	56
4.1.1	Conceptual Separability	56
4.1.2	Formaliteter	57
4.1.3	Skyddets omfång	57
4.1.4	Market entry protection?	58
4.2	Design patent – nästan som en mönsterrätt?	59
4.2.1	Kriterier och formaliteter	59
4.2.2	Särprägel och Non-obvious	61
4.2.3	Nyhetskravet	62
4.2.4	Intrång	64
4.2.5	Utgångspunkter	65
4.3	Andra rättigheter	65
4.3.1	Trade dress	65
4.3.2	Patent	66
4.3.3	Upphovsrätt	66

4.4	Reservdelar – ett gissel	67
5	SLUTSATS	69
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	75
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	81

Summary

The subject of my thesis is to describe and compare the United States and the EU system for industrial design protection.

In Europe an industrial design can be subject for protection as a registered or an unregistered community design. An unregistered community design is valid for 3 years after it has been made available to the public. You have to apply for a registered community design which is valid for 25 years and has a grace period of 12 months. The application is only subject to a formal review before issuance. A design has to be new and have individual character. Features of the appearance of a product that are solely dictated by its technical function are not protectable. A design will have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced in such a user by any prior design. The same is true for the infringement analysis.

An industrial design can be protected in the United States mainly through design patent or copyright. You have to apply for a design patent which also allows a grace period of 12 months. The application is reviewed by the Patent and Trademark Office both for formal and material requirements. The design has to be novel and non-obvious to obtain a design patent. Only the ornamental element of a design is subject for protection and not features with technical function. Non-obviousness and the infringement analysis are to be made from the ordinary designer's perspective. A design patent is valid for 14 years.

To be protected under copyright the design has to be copyrightable i.e not be deemed as a useful article. The product is a useful article if it has an intrinsic utilitarian function, which is applicable to almost any product which is designed. If the product is to be seen as a useful article, the artistic elements of the product can be protected by copyright if they are conceptual separable from the function of the product. The conceptual separability test has been interpreted differently by different courts and it is therefore not easy to say whether or not the design is subject of protection under copyright. The protection under copyright lasts for the creator's lifetime plus 70 years.

The protection given industrial design in the United States and in the EU is somewhat similar even though some of the requirements are different. The big difference between the two is that the US does not offer a market entry protection in a sui generis law which is negative for a designer but also in some sense for the competition in the area. Second is the fact that the PTO reviews the application for a design patent for both material and the formal requirements which has the effect that the issuance of a design patent takes a lot longer than a registered community design. Since the applicant also has a duty of disclosure before the PTO a design patent present an extra burden of

cost and effort since the applicant has to investigate the prior art. This is not the case in the EU where the application is only reviewed formally.

Sammanfattning

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och jämföra det amerikanska och det europeiska skyddet för industriell formgivning.

Det europeiska skyddet består av ett registrerat och ett oregistrerat skydd. Det oregistrerade skyddet erhålls så fort en design har gjorts allmänt tillgänglig och det registrerade efter ansökan. Skyddstiden för ett oregistrerat skydd är 3 år och för det registrerade 25 år. Det registrerade skyddet har en grace period på 12 månader. Ingen materiell förundersökning sker av ansökan. En formgivning måste vara ny och ha särprägel för att skyddas. Egenskaper hos formgivningen som är uteslutande betingade av funktionalitet är inte skyddsbara. Särprägel och intrång ska bedömas utifrån en kunnig användares helhetsintryck.

En industriell formgivning kan skyddas i USA huvudsakligen genom design patent eller copyright. Design patent måste ansökas och tillåter även det en grace period på 12 månader. Ansökan granskas först av the PTO både materiellt och formellt. En formgivning måste framförallt vara "novel" och "non-obvious" för att erhålla skydd. Enbart de konstnärliga elementen skyddas och inte de funktionella. "Non-obviousness" och intrångsbedömningen görs utifrån "the ordinary designer." Skyddstiden för ett design patent är 14 år.

En design kan också skyddas med copyright. Designen måste då inte vara att anse som en "useful article" och om den anses som en "useful article" måste de konstnärliga elementen hos formgivningen uppfylla "the conceptual separability test." För att en formgivning ska anses som en "useful article" ska den ha en "intrinsic utilitarian function" vilket i princip de flesta industriellt formgivna produkter kan antas ha. "The conceptual separability test" har tolkats olika av olika domstolar och det är därför svårt att förutsäga om skydd kan uppnås för en industriell design. Skyddstiden är i sådana fall skaparens livstid plus 70 år. Det är också inom EU möjligt att få upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Skyddstiden är densamma som den för amerikansk copyrights skydd. Eftersom brukskonstskyddet inte är harmoniserat inom EU är det svårt att förutsäga exempelvis vilken verkshöjd en formgivning måste uppnå för att erhålla skydd i medlemsstaterna. Då EU erbjuder ett separat "market entry protection" för industriell design har utrymmet i uppsatsen tyvärr varit för begränsat för att presentera även det upphovsrättsliga skyddet.

USA och EU:s skydd för industriell formgivning är någorlunda likt även om vissa kriterier skiljer sig åt, men de skillnaderna är relativt marginella. Den stora skillnaden är att USA saknar ett "market entry protection" för industriella formgivningar i en särskild lagstiftning vilket innebär en nackdel för formgivaren och i viss mån även för konkurrenterna. Den andra stora skillnaden är att the PTO materiellt förprövar ansökan till design

patent. Det innebär att det tar avsevärt mycket längre tid att få än ett registrerat formgivningsskydd i Europa och innebär en extra kostnad för ansökaren som har en informationsplikt om "the prior art."

Förkortningar

ML	Mönsterskyddslagen
URL	Upphovsrättslagen
MF	Mönsterskyddsförordningen
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
PRV	Patent- och Registeringsverket
EGD	Europeiska Gemenskapsdomstolen
PTO	Patent and Trademark Office
v.	Kontra
Svea HovR	Svea Hovrätt
HD	Högsta domstolen
TR	Tingsrätten
PL	Patentlagen
Direktivet	Direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd
Förordningen	Rådets förordning (EG) nr 6/ 2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
U.S.C	United States Code ¹
VML	Varumärkeslagen
i.e	id est”that is” jämför med ”med andra ord”

¹ United States Code är en kodifiering av generell och permanent federal lag i USA. Egentligen ska först stå vilken Act det är frågan om exempelvis the Copyright Act 1976 17 U.S.C. § 102, men då det kan förstås att det är the Copyright Act jag refererar till i copyrightavsnittet kommer jag bara hänvisa till exempelvis 17 U.S.C. § 102 då så är brukligt.

1 Inledning

1.1 Introduktion till ämnet

Industriell formgivning är något som har vuxit i betydelse och är av enorm betydelse när vi väljer ut de produkter vi vill köpa - allt från bilar, kylskåp, kaffemaskiner och lampor till muggar, maskeradkostymer, datorer, mobilskal, skärp, väskor, kläder och skyltdockor. ”Ge mig dina saker och jag ska säga vem du är” – det är genom designen, formen, utsmyckningen vi väljer de produkter vi tycker speglar oss och vår image. Det investeras mycket pengar i funktionella design och formgivningen tjänar som ett hjälpmedel för marknadsföring av produkten.² Industriell design förtjänar därför ett skydd som underlättar för kreativa och smarta lösningar som tilltalar konsumenterna. EU införde för ett tag sedan direktiv 98/71/EG med syfte att harmonisera medlemsstaternas lagar kring industriell formgivning och tillika en förordning (EG) nr 6/2002 som erbjuder ett registrerat och oregistrerat skydd inom EU.³ USA har ingen egen separat lagstiftning kring design utan den industriella formgivningen regleras inom de tre traditionella rättsområdena för immaterialrätt – patent, copyright och trademark.⁴ En jämförelse mellan EU och USA är därför intressant eftersom de är två stora spelare på den globala marknaden och deras utformning för skydd av industriell design får betydelse för företag och enskilda som vill skydda sin formgivning.

1.2 Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att presentera en översiktlig jämförelse av skyddet för industriell formgivning i EU, Sverige och USA. Hur är skyddet utformat materiellt och formellt sett, hur uppkommer skyddet och hur länge är en design skyddad är exempel på sådana övergripande frågor som presenterar rättsskyddet kring industriell formgivning. Jämförelsen syftar till att se om det finns skillnader och likheter i skyddet och vad dessa består i. Det finns en allmän tendens att utgå från att det amerikanska och det europeiska skyddet för industriell formgivning är väldigt olika varandra och det är inte heller alltid det enklaste att ta reda på hur formgivning skyddas ”over there.” Även om man som formgivare vet att det är design patent man först ska vända sig till för att erhålla skydd för sin design kan det vara svårt att förstå innebörden i de amerikanska begreppen och hur de ska jämföras med den europeiska lagstiftningen. Genom att ge en översiktlig bild av de båda skyddssystemen och göra en jämförelse av begreppen underlättar det för en

² Levin s. 332 samt Suthersanen s. 1ff.

³ Hädanefter kallat direktivet samt förordningen i löpande text

⁴ Hudis s. 1

förståelse av vad skyddet kommer innebära, hur det uppnås och vilken typ av problem som kan vara kopplat till respektive skyddsområde. Genomgången av skyddet för industriell formgivning har därför som syfte att råda bot på en formgivares eventuella förvirring och visa att skillnaden mellan systemen kanske inte är så stort oavsett vad man tror efter en första anblick. Uppsatsen syftar till att i slutändan låta jämförelsen ligga till grund för en slutsats kring hur systemen egentligen skiljer sig åt samt om EU och USA kan lära sig något av varandra.

1.3 Avgränsning, material och metod

En hel del avgränsningar har varit tvungna att göras på grund av ämnets enorma bredd. I princip hade uppsatsen kunnat växa ändlöst, därför har mycket material sällats bort som visserligen hade kunnat vara av intresse och som hade kunnat erbjuda vidare insikt i ämnet men av utrymmes- och tidsskäl har det inte varit möjligt att ta med allt. Jag kommer därför inte i nämnvärd grad ägna mig åt överlappningen mellan upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt i svensk och europeisk rätt – även om det vore högst intressant eftersom amerikansk rätt blir så att säga delvis en presentation av just den sagda överlappningen. Jag kommer dock inte gå in på det amerikanska trade dress skyddet i någon nämnvärd utsträckning, då detta skydd för industriell design i hög utsträckning påminner om det skydd för varors formgivning som ges både i Sverige och i EU genom VML. Inte heller har jag tagit upp internationell rätt på området som Pariskonventionen, Bernkonventionen, Haag-arrangemanget och TRIPS. Jag har också valt att bortse från vissa områden inom det industriella formgivningsskyddet - jag kommer därför inte gå igenom anställdas rättigheter till en formgivning, inskränkningar i ensamrätten som "fair use" eller privat utnyttjande utan vinstintresse. Vidare kommer jag inte heller ta upp specifika procedurregler och bevisregler allt för genomgående och inte heller förmögenhetsrättsliga spörsmål som har samband med immaterialrätter eller undersökningsregler, förbud och liknande. Utrymmet är för begränsat för att på ett korrekt sätt kunna presentera all information som är relaterad till det industriella formgivningsskyddet.

Eftersom syftet med uppsatsen varit att göra en jämförelse mellan amerikansk och europeisk rätt så har jag också valt att försöka göra presentationen av rättsområdena så översiktligt som möjligt utan att förlora insikten i hur det fungerar – det har varit en balansgång och vissa saker som inte är medtagna har skett efter eget urval. Detta innebär också att jag inte har gått ner djupare i den flora av tolkningar som finns kring olika begrepp, vad som exakt anses passa in under vissa kriterier och den debatt som har försigått kring hur lagtext/rättsfall ska läsas. Jag har istället försökt se det som uppsatsens syfte att ge en bild av hur skyddet på respektive sida Atlanten ser ut och att jämföra dess struktur – de som är intresserade av en djupare genomgång kring diverse begrepp och tillämpningar har jag försökt att i fotnoter till viss del hänvisa vidare till relevant litteratur.

Jag är medveten om att det amerikanska rättssystemet skiljer sig en hel del från det svenska men jag har ändå valt att inte gå in djupare på hur det är uppbyggt, hur domstolssystemet ser ut, dess judicial review och konstitutionens roll för tolkningen, skillnaden mellan delstatlig lagstiftning och federal lag, lagstiftning och common law relationen och så vidare. Jag presenterar skyddet för industriell formgivning med utgångspunkt i att läsaren har en viss förståelse för det amerikanska systemet. När det inte finns någon bra svensk översättning så kommer jag att använda engelska begrepp, då inom citationstecken. Vissa begrepp, så som copyright, används så frekvent att jag valt att då inte använda mig av citationstecken.

Jag har vad gäller det svenska och europeiska avsnittet valt att presentera den svenska mönsterlagen och istället poängtera de fall där förordningen skiljer sig från den svenska regleringen. Jag hade kunnat presentera förordningen separat men då direktivet har inneburit att den svenska lagstiftningen och förordningen till stora delar överensstämmer hade det inneburit en rad onödiga upprepningar.

Jag har använt mig av lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin och artiklar. Vad gäller den amerikanska delen har jag till stor del använt mig av artiklar skrivna av olika law professors, på inrådan och tips från mina law professors på Suffolk University Law School. Dessa finns lättillgängliga på Internet. Däremot har tid inte funnits att fördjupa sig helt i den enorma rättsfallssamling som finns på området utan ett urval av viktiga rättsfall har gjorts. Detsamma gäller den europeiska delen, även om det inte finns en lika rik flora av rättsfall där. En del har presenterats löpande i fotnoter.

Jag har arbetat utifrån en komparativ rättsdogmatisk metod där metoden har stöttat syftet med uppsatsen - det vill säga att redovisa en jämförelse mellan amerikansk och europeisk gällande rätt vad gäller industriell formgivning. Den rättsdogmatiska metoden utgår från rättskällor och genom att presentera och analysera dem kunna säga vad den gällande rätten utgör på området. Den komparativa metoden innebär just en jämförelse och för med sig att en stor del av uppsatsen blir av deskriptiv natur. Det möjliggör för en analys och slutsats med syfte att redogöra likheter och skillnader i den gällande rätten hos de två presenterade rättssystemen. På så sätt är syfte och metod länkade till varandra där metoden ska bidra till att hitta svar på frågan problemformuleringen och syftet ställer upp.

1.4 Disposition

Jag kommer först gemensamt gå igenom EU och Sveriges skydd för industriell formgivning. Jag presenterar därefter USA:s skydd på området genom att gå igenom design patent, copyright och trade dress var för sig. När det gäller reservdelar har de förlänats ett eget avsnitt under både EU och USA eftersom de intar en särställning inom rättsområdet. I det sista kapitlet

jämför jag sedan EU och USA:s skydd för formgivning, vad skillnaderna och likheterna är. I sista kapitlet redogör jag för vilken slutsats det går att dra av jämförelsen. Jag börjar både vad gäller EU och USA med en kort bakgrundsbeskrivning.

2 Gällande rätt i EU och Sverige

2.1 Bakgrund

Immaterialrättens stora ekonomiska betydelse i Europa och dess internationella karaktär har gjort området särskilt intressant för EU.⁵ De insatser EU har bidragit med på området bärs upp av flertalet syften. Ett huvudsyfte har varit att se till att lagstiftningen inom unionen på immaterialrättsområdet är så enhetlig som möjligt. Ett annat är att skapa goda förhållanden som bidrar till att stärka konkurrenskraften, bland annat gentemot USA och Japan vilket är av särskilt intresse vad gäller det teknologiska området.⁶ Ett tredje centralt syfte för EU är att skapa förhållanden som gynnar den fria rörligheten och försvårar för konkurrensbegränsningar.⁷

Direktivets tillkomst ska ses mot bakgrund av det differentierade formgivningsskydd som dessförinnan fanns hos medlemstaterna – skillnader som berörde skyddsobjekt, skyddstidens längd och registreringsförutsättningar. Dessa skillnader ansågs inverka direkt negativt på den inre marknaden när det gällde mönsterskyddade varor.⁸ Det var i det närmaste en omöjlighet att veta vad gällande rätt var i medlemsstaterna med olika lösningar i varje land. Max Planck Institutet kom 1990 med ett förslag till harmoniseringsåtgärder på mönsterrättens område och baserat på det förslaget publicerade kommissionen 1991 ”The green paper on the legal protection of Industrial design.”⁹ Direktivet om mönsterskydd kom dock inte att förverkligas förrän 1998, efter en mödosam process.¹⁰ Direktivet kunde slutligen antas via en kompromiss som uppnåddes efter ett förlikningsförfarande mellan parlamentet och rådet.¹¹ En av de frågor som orsakade mest diskussion under förhandlingarna och gjorde att de drog ut på tiden rörde reservdelar.¹² Kommissionens första förslag till direktiv 1993–förkastades just på grund av reservdelsproblematiken. 1993 års förslag byggde på en förkortad skyddstid för reservdelar vilket mötte hårt motstånd från bilföretagen.¹³ 1993 års förslag förkastades och nästa steg var att genom frivillig förhandling mellan parterna försöka lösa motsättningarna,

⁵ Bernitz s. 13

⁶ Ibid s. 14

⁷ Ibid s. 14

⁸ Prop. 2001/02:121 s. 38 samt beaktandesats 2 och 3 direktivet

⁹ Se Max Planck-förslaget ”Towards a European Design” samt Levin s. 338 och Tritton paragraf 5-014 s. 389f.

¹⁰ Rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd samt Levin s. 338, Bernitz s.177

¹¹ Prop. 2001/02:121 s. 39 samt Levin s. 338

¹² Prop. 2001/02:121 s. 40 samt Bernitz s. 177

¹³ COM (93) 344 final

och hitta en branschlösning.¹⁴ Dessa försök visade dock bara att parternas positioner var så pass diametralt motsatta att någon frivillig lösning inte skulle gå att finna.

Kommissionen tillsatte därefter ytterligare en utredning och ett nytt förslag lades fram 1996 där det föreslogs en form av kompromiss med renumeration för designinnehavarna tillsammans med en förkortad skyddstid, ett försök att tillgodose båda parternas önskningar.¹⁵ Detta förkastades av båda parter och fick dessutom kritik för att vara för komplicerat för att vara genomförbart. Någon lösning stod för tillfället inte att finna. För att inte försena de ytterligare harmoniseringsåtgärderna i direktivet, vilka inte alls varit utsatta för samma intensiva debatt som reservdelsfrågan, beslutade Rådet att införa en tillfällig s.k freeze plus solution.¹⁶ Länderna får behålla den skyddslagstiftning de har på reservdelsområdet men inte skärpa den, enbart liberalisera den.¹⁷ Det beslutades vidare att Kommissionen senast 2004 skulle ha genomfört en utredning och senast ett år därefter avge ett direktivförslag till Rådet.¹⁸ Kommissionen har gjort en utredning kring frågan samt överlämnat ett direktivförslag, där bilreservdelar föreslås undantas helt från formgivningsskyddet.¹⁹ Förhandlingar kring förslaget pågår fortfarande.²⁰ Det är fortfarande ovisst om enighet kommer att nås, då bilproducerande länder, däribland Sverige, är mycket kritiska till förslaget.²¹ Den 13 oktober 1999 lyckades direktiv 98/71/EG gå igenom, med bilreservdelar undantagna från tillämpningsområdet.

Direktivet infördes i Sverige 1 juli 2002. Vissa bestämmelser hade direkt effekt redan 28 oktober 2001, då direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna. Direktivet har inneburit en rad förändringar i den svenska mönsterrätten och en hel del äldre praxis samt doktrin har därför förlorat sitt värde.²² Direktivet har för svensk del genomförts via ändringar i ML. När eller om en ny lag om formskydd eller design kommer att utfärdas är osäkert, se Mönsterutredning som gett förslag till en ny Formskyddslag.²³ Både Levin och Bernitz anser att den inhemska lagstiftningens betydelse på området har minskat genom det gemenskapsrättsliga skydd som nu finns att

¹⁴ Suthersanen s. 98 ff.

¹⁵ COM (96) 66 final, 21 februari 1996

¹⁶ Artikel 14 samt beaktandesats 19 direktivet

¹⁷ Beaktandesats 19 direktivet

¹⁸ Beaktandesats 19 direktivet

¹⁹ Se European Policy Evaluation Consortium: "Impact assessment of possible options to liberalise the aftermarket in spare parts" från den 18 november 2003, utifrån vilken discussion kring reservdelsfrågan har utgått, enligt Levin s. 338

²⁰ Se Levin s. 338, Bernitz s. 181 samt kommissionens förslag från den 14/9/2004, COM(2004) 582 final (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs.)

²¹ Bernitz s. 181 samt Levin 338

²² Bernitz s 177 som poängterar att en viss del av källmaterialet kommer att behålla en viss relevans eftersom en hel del äldre mönsterregistreringar fortfarande regleras av mönsterlagens äldre lydelse samt Levin s. 332

²³ SOU 2001:68 Förslag till formskyddslag samt Levin s. 333

tillgå och att det reella behovet av en ny formskyddslag därför kan diskuteras.²⁴

EG-förordningen på området trädde i kraft den 6 mars 2002 och gäller från den dagen med direkt och omedelbar verkan när det gäller det oregistrerade formgivningsskyddet.²⁵ Förordningen skapar ett enhetligt mönsterskydd för EU vid sidan av de nationella, efter direktivet, harmoniserade mönsterlagarna. Från och med 2003 registreras gemenskapsformgivning i EU hos OHIM, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) i Alicante.²⁶

Direktivet och förordningen innehåller överlag samma materiella regler, även om vissa specifika bestämmelser saknas. Eftersom ML har anpassats till mönsterdirektivet stämmer därför också ML och förordningen överens. Det europeiska formgivningsskyddet är därför i det stora hela harmoniserat på en nationell nivå samtidigt som det skapats ett övernationellt system som i huvudsak har samma materiella innehåll som det nationella. Tilläggas kan att den europeiska regleringen haft en design approach som underliggande struktur. Detta har bidragit till harmoniseringseffekten då det tidigare bland medlemsstaterna har varierat mellan ett patent- eller copyright approach för formgivningsskyddets utformning. Målet är att genom att fokusera på industriell formgivnings unika särdrag ska hänsyn tas till designens funktion som ett viktigt marknadsföringsinstrument.²⁷

2.2 Hur skyddet uppnås

Det finns tre sätt att uppnå ett designskydd i Sverige:

- Registrerat formgivningsskydd enligt EU förordningen
- Oregistrerat formgivningsskydd enligt EU förordningen
- Mönsterskydd enligt ML

2.2.1 Det registrerade formgivningsskyddet

I förordningens avdelning IV redogörs för de regler som rör själva ansökan till en registrerad gemenskapsformgivning.²⁸ Ansökan skall lämnas till OHIM eller till PRV i Sverige - PRV skickar mot en avgift ansökan vidare till OHIM inom loppet av två veckor.²⁹ Kraven som ställs på ansökan är

²⁴ Levin s. 333 samt Bernitz s. 178

²⁵ Artikel 11 förordningen

²⁶ Levin s. 333 och Bernitz s. 180

²⁷ Levin s. 335 samt Suthersanen s. 1 ff.

²⁸ Artikel 35- 44 förordningen

²⁹ Artikel 35 förordningen

ungefär de samma som på en svensk nationell ansökan enligt ML. Ansökan ska lämnas in på något av gemenskapens officiella språk, däribland svenska.³⁰ Eventuellt förhandlingsspråk ska också anges, sökanden har då att välja bland OHIMs officiella språk; engelska, franska, tyska, spanska och italienska.³¹ OHIMs administrativa beslut kan överklagas till OHIMs överklagandenämnd och vidare till EGD.³² Detta gäller även beslut som rör ansökningar om hävning av registrerade gemenskapsformgivning. En ansökan om registrerat formgivningsskydd genomgår inte någon nyhetsgranskning utan enbart en formell granskning, se vidare om detta nedan. Handläggningstiden är därför kort, i genomsnitt 6 veckor från ansökan till registrering.³³

2.2.2 Det oregistrerade formgivningsskyddet

Det oregistrerade formgivningsskyddet får effekt så fort en design blivit offentliggjord inom gemenskapen, så länge som den uppfyller skyddsförutsättningarna. Skyddstiden är tre år från dagen den offentliggjordes.³⁴ För att designen ska anses som offentliggjord, och därmed erhålla skydd, krävs att den har:

”offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen.”

Med andra ord är designen skyddad från den första dag formgivningen offentliggjordes på ett sådant sätt att fackkretsarna inom det aktuella området inom EU rimligen kunde få kännedom om mönstret, till exempel på en fackmessa. Det finns inget krav på att designen ska ha blivit känd i hela gemenskapen - sålunda kan den berörda kretsen bestämmas till enbart det egna landet. Detta har dock mindre betydelse eftersom det oregistrerade formgivningsskyddet enbart ger ett kopieringsskydd och att ett intrång endast auktaliseras om den påstådde intrångsgöraren känt till designen.³⁵ Om den påstådde intrångsgöraren kan visa att formgivningen skapats självständigt kan den alltså inte fällas för intrång.³⁶

Formgivningen anses inte heller ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den endast har visats för annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om sekretess.³⁷

³⁰ Artikel 98.1 förordningen

³¹ Artikel 98.2 förordningen

³² Artikel 55-61 förordningen

³³ Siffran är från 2007, se OHIM Annual Report 2007 s. 9, går att hitta på <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMpublications.en.doc> ,

³⁴ Artikel 11.1 förordningen

³⁵ Artikel 11.2 och 19.2 förordningen

³⁶ Artikel 19.2 förordningen

³⁷ Artikel 11.2 2st förordningen

En oregistrerad gemenskapsformgivning skyddas mot all slags användning med undantag för privat användning utan vinstsyfte, experiment eller citat.³⁸

2.2.3 Mönsterskydd enligt ML

2.2.3.1 Ansökan och registrering

Den som vill skydda sitt mönster nationellt i Sverige ska lämna in en ansökan till PRV på ett särskilt formulär.³⁹ Ansökan ska innehålla de produkter mönstret avser tillsammans med en klassangivelse enligt Locarnoöverenskommelsen. Bildmaterial eller modell som visar mönstret ska lämnas in och ansökan ska vara på svenska, danska eller norska eller innehålla en översättning till något av dessa språk.⁴⁰ En ansökning anses inte som inlämnad förrän den sökande bifogat bildmaterial eller modell som visar designen. Detta beror på bildmaterialets betydelse i sammanhanget eftersom det bestämmer mönstrets skyddsomfång i förhållande till andra formgivningar.⁴¹ Ansökningen granskas av PRV endast i formellt hänseende och ser till att mönstret till sin art går att registrera, samt att mönstret inte strider mot de absoluta hindrena i hinderskatalogen - det vill säga att mönstret inte strider mot goda seder och allmän ordning samt att det i mönstret inte intagits statsvapen, statsflagga, statliga kontroll- eller garantibeteckningar och så vidare.⁴² De relativa hindrena i hinderskatalogen i ML granskas inte av PRV ex officio vid ansökningstillfället, se vidare om dessa nedan. Nödvändiga uppgifter om mönsterskaparen ska finnas med i ansökan.⁴³ Om det är någon annan än mönsterskaparen som ansöker så skall dennes rätt till mönstret styrkas.⁴⁴ Ansökan får innehålla fler mönster än ett, så länge produkterna (inte mönstrena) ingår i samma klass enligt Locarnoöverenskommelsen.⁴⁵ PRV ser också till att ansökningsavgifterna är betalda.⁴⁶ Om PRV finner att ansökningen i något avseende inte uppfyller de formella kraven utfärdas ett föreläggande och sökanden har därefter möjlighet att lämna in ett svaromål och åtgärda bristerna.⁴⁷ Ansökningen får ändras under förutsättning att mönstret efter ändringen behåller sin identitet och uppfyller förutsättningarna för skydd⁴⁸. Om inget hinder för registrering föreligger, skall ansökningen registreras och kungöras för invändning.⁴⁹ Det

³⁸ Artikel 20 förordningen

³⁹ 10 § ML

⁴⁰ 10, 11 §§ ML samt 3 § MF

⁴¹ 13 § ML samt Levins karnovkommentar not 54

⁴² 14 §, 1 § a, 4 § 1st och 4 § 2st ML

⁴³ 10 § ML

⁴⁴ 10 § ML

⁴⁵ 11 § ML

⁴⁶ 10 § ML

⁴⁷ 14 § 2st ML

⁴⁸ 13 § 2st ML

⁴⁹ 18 § ML

tar i genomsnitt 6 veckor efter inlämning av ansökan till dess den registreras.⁵⁰

2.2.3.2 Invändning mot registrering

När mönstret registreras enligt ML finns det möjlighet att göra invändningar mot registrering under två månader från kungörelsedagen.⁵¹ En invändning ska ske skriftligen och lämnas in till PRV. Konkurrenter som anser att mönstret har blivit felaktigt registrerat har nu en möjlighet att invända mot registreringen och begära att mönstret ska upphävas. Det finns ingen möjlighet att invända mot ett mönster under själva ansökningsförfarandet. Det finns flera olika typer av invändningsgrunder men inte alla går att åberopas av vem som helst⁵²:

- Vem som helst kan basera en invändning på att mönstret inte uppfyller skyddsvillkoren nyhet och särprägel⁵³
- Att innehavaren inte är berättigad till mönstret kan enbart åberopas av den som anser sig ha bättre rätt till mönstret⁵⁴
- Att det registrerade mönstret strider mot ett tidigare mönster eller om det registrerade mönstret innehåller någon annans firma, varukännetecken, konstnärsnamn, släktnamn eller liknande får enbart göras av den som har den rätten⁵⁵
- Att mönstret innehåller så kallade heraldiska tecken eller officiella beteckningar får endast göras av den som berörs av rätten⁵⁶

Om fristen för invändningar gått ut, går det alltid att inleda ett förfarande om upphävning av registrering, enligt samma grunder som en invändning men talan ska då föras vid domstol.⁵⁷ PRV fattar sedan beslut om registreringen ska hävas eller bibehållas i förändrad eller oförändrad form.⁵⁸ Avslagsbeslut

⁵⁰ Siffran är från 2007, se OHIM Annual Report 2007 s. 9, går att hitta på <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMpublications.en.doc>, 2008 registrerades och publicerades 357 774 gemenskaps designs varav 2 841 stycken drogs in och 2 393 vägrades registrering. Hittills 2009 så har 66 ex parte och 122 inter parte beslut överklagats 66, av dessa har 25 ex parte beslutats där 7 ansågs ”Not Admissible”, 16 ”Confirmed”, 2 ”Reversed in full” och 0 stycken blev ”Reversed in part.” Av de inter parte överklagade ansågs 5 ”Not admissible”, 52 ”Confirmed”, 13 ”Reversed in full”, 20 ”Reversed in part” och 20 stycken blev ”settled by the parties,” Se http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssco007-statistics_of_community_designs_2009.pdf

⁵¹ 18§ 2st ML

⁵² 18 § (a) ML

⁵³ Jämför 2 § ML

⁵⁴ Jämför 1 § (a) ML

⁵⁵ Jämför 2 §, 4 § 3st samt 4 § ML

⁵⁶ Jämför 4 § 2st ML

⁵⁷ 31 § (a) ML

⁵⁸ 20 § ML

går att överklaga. Beslut i invändningsärenden går att överklaga för den part för vem beslutet gått emot. Överklagan lämnas skriftligen till PRV och fristen är 2 månader. Överklagan ska vara ställd till Patentbesvärsrätten. Slutligt beslut i invändningsärenden i Patentbesvärsrätten kan överklagas till Regeringsrätten om prövningstillstånd lämnas.⁵⁹ Om invändaren drar tillbaka sin talan får den ändå prövas om särskilda skäl föreligger.⁶⁰

2.3 Vad går att skydda och vilka är skyddsförutsättningarna

2.3.1 Utseende – formgivningsskyddets tillämpningsområde

Det som skyddas enligt mönsterlagen är en produkt eller produktfels utseende. Mönster definieras i lagen på detta vis:

”Mönster: en produkt eller produktfels utseende som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material.”⁶¹

ML är tillämplig oavsett om det rör tvådimensionella företeelser, såsom utsmyckning, ornament och så vidare eller tredimensionella föremål.⁶² Avgränsningen genom utseende är densamma för alla tre skyddsformerna, undantaget reservdelar. Produktbegreppet definieras som:

”ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrelse, grafiska symboler och typsnitt men inte datorprogram.”⁶³

Definitionen av en sammansatt produkt lyder:

”en produkt som genom att den är sammansatt av flera utbytbara beståndsdelar kan tas isär och på nytt fogas samman.”⁶⁴

Enligt Levin är definitionerna klara och precisa och några problem torde inte uppstå i tolkningen annat än i de yttersta gränsområdena.⁶⁵

⁵⁹ 21- 22 §§ ML

⁶⁰ 21 § ML

⁶¹ 1 § 1st ML samt artikel 3 och 4 förordningen

⁶² Wallin beskriver ornament som en ”fristående fantasiskapelse som används som dekoration på olika typer av föremål” se Wallin s. 137 samt även 1 § 1st ML och artikel 3 och 4 förordningen

⁶³ 1 § 2st ML

⁶⁴ 1 § 3st ML

⁶⁵ Levin s. 342

De tolkningsproblem som kan uppstå vad gäller definitionerna i ML är att lagen ger skydd åt delar i en sammansatt produkt. Formuleringen gör att också reservdelar faller in under begreppet. Det klargörs därför att reservdelar enbart kan bli föremål för skydd om delen, efter att de fogats samman med produkten, förblir synliga vid normal användning.⁶⁶ Begränsningen är bara tillämplig på sammansatta produkter. Synligheten ska förekomma vid en normal användning undantaget för underhåll, reparation och service samt att den normala användningen syftar på konsumentens användning, inte reparatörens.⁶⁷ Bestämmelsen har föranletts av bilreservdelar och det poängteras att sådant som finns under motorhuven inte är skyddsvärt, även om konsumenter ibland lyfter på locket – det är då en fråga om underhåll som undantas av paragrafen. Ett annat exempel som i litteraturen ofta förts fram är insidan av en väska vilken anses vara skyddad. Skillnaden är att konsumenter antas öppna en väska och se insidan av den vid normal användning och inte bara när den ska repareras eller lagas.⁶⁸

Enligt förarbetena är det överhuvudtaget en förutsättning för mönsterskydd att objektet kan uppfattas med synsinnets. Även om lagen talar om ”*former, ytstrukturer och material*” som även går att uppfatta vid beröring är avsikten troligen att dessa endast är skyddsbara så länge det går att visuellt iakttä dem.⁶⁹ Dofter, smaker och ljud går inte att skydda som mönster.⁷⁰ Ytterligare en förutsättning för att uppnå skydd som mönster är att produkten har en viss beständig form. Det är dock inget hinder att produkter är rörliga till formen, ett exempel är klädesplagg, så länge de återtar den ursprungliga registrerade formen.⁷¹

Valet av ordet produkt som allmänt begrepp för skyddsobjektet, och inte det tidigare använda och mer begränsade ordet vara, har gjorts för att markera en bred tillämpning av lagen. Även typografi, skärmbildsdesign och ikoner ska därför kunna omfattas av mönsterrätt.⁷² Datorprogram är dock uttryckligen undantagna från mönsterskydd eftersom syftet inte har varit att tillägna datorprogrammet som sådant skydd även om det visas på skärmen.⁷³

2.3.2 Nyhet, särprägel, inte uteslutande funktionsberoende – de särskilda

⁶⁶ 2 § (a) ML

⁶⁷ 2 § (a) ML se även Prop. 2001/02:121 s. 56f samt Maier s. 5f.

⁶⁸ Se Levin s. 343, se även Delar av en produkt – ett synbart mönsterrättsligt dilemma? s. 499 5/2005 s. 494 NIR samt Maier s. 5

⁶⁹ Maier s. 3 samt Levin s. 343

⁷⁰ Maier s. 3 samt Levin s. 343

⁷¹ Levin s. 343

⁷² Se Levins karnovkommentar not 6, Levin s. 343, Maier s. 3f. samt även Wallin s. 138 angående ikoners registreringsbarhet under formgivningsskyddet och vad det innebär för möjligheter för varumärkesikoner – bland annat undviks användningstvånget som finns i varumärkesrätten

⁷³ 1 § 2st ML, Maier s. 3 och Levin s.343 samt Prop. 2001/02:121 s. 46 f.

skyddsförutsättningarna

De särskilda skyddsförutsättningarna för att erhålla mönsterskydd är att formgivningen är ny, har särprägel samt att den inte får vara uteslutande funktionsberoende – det vill säga att designen inte är bestämd av produktens tekniska funktion.⁷⁴

2.3.2.1 Nyhetskravet

Ett mönster anses vara nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgänglig före registreringen eller prioritetdagen.⁷⁵ Designen anses vara identisk trots att det finns skillnader, så länge som dessa är oväsentliga.⁷⁶ För att en design ska anses ha gjorts allmänt tillgänglig ska den ha:

”offentliggjorts i samband med registreringsförfarandet eller på annat sätt. Detsamma gäller om det har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller annars har blivit känt.”⁷⁷

Dock anges också att designen inte ska anses som allmänt tillgänglig om:

”fackkretsar inom den aktuella sektorn inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin normala verksamhet inte rimligen kunde ha fått kunskap om de åtgärder som är nämnda i första stycket dagen före registreringsansökan eller före prioritetdagen.”⁷⁸

Det är alltså inte fråga om ett absolut globalt nyhetskrav i mönsterrätten. Det har inom mönsterrätten inte ansetts nödvändigt med ett sådant strikt nyhetskrav och det skulle vara olämpligt om någon med stora resurser kunde söka jord och rike runt efter nyhetsförstörande material och på så vis hindra en design som annars hade varit skyddsvärd som mönster.⁷⁹ En design skulle därför kunna vara känd inom fackkretsar i Kina men inte i EU och ändå ses som en giltig mönsterrätt.⁸⁰ Dock får man minnas att vad som fackkretsarna inom EU rimligen kunde ha fått kännedom om i sin normala näringsverksamhet de facto kan innefatta en hel del – en publicering på en utomeuropeisk webbplats kan utgöra ett nyhetshinder under vissa omständigheter.⁸¹ Designen ska inte heller anses som allmänt tillgänglig om man fått kunskap om den under uttalat eller underförstått sekretessförbehåll.⁸²

⁷⁴ 2, 4 (a) §§ ML samt artikel 4-6 förordningen

⁷⁵ 2 § 2st ML

⁷⁶ 2 § 2st ML samt artikel 5. 2 förordningen

⁷⁷ 3, 3 (a) §§ ML

⁷⁸ 3 § 2st p.1 ML

⁷⁹ Levin s. 344

⁸⁰ Levin s. 344

⁸¹ Wallin s.139 samt Maier s. 9f.

⁸² 3§ 2st p.2 ML

Nyhetsfristen är ett undantag från nyhetskravet.⁸³ Ett mönster anses inte ha blivit allmänt tillgängligt inom en period av 12 månader före registreringsdagen om designen har offentliggjorts av formgivaren själv eller någon som kan härleda sin kännedom till formgivaren eller om offentliggörandet skett genom missbruk.⁸⁴ Om någon av dessa handlingar lett till att designen blivit allmänt tillgänglig är nyheten inte förstörd och det går därför bra att registrera mönstret under denna 12 månaders period, men inte senare än så.

Det är i samband med nyhetsfristen värt att lyfta fram den speciella betydelse det oregistrerade skyddet har för formgivning. Det oregistrerade skyddet gäller endast mot efterbildning och går att åberopa under tre år.⁸⁵ Tanken bakom detta skydd är att den som vill testa sin produkt på marknaden utan att betala för en registrering ska kunna göra det, vilket kan vara särskilt viktigt för mindre företag utan stora resurser. Ett annat syfte är att den som inte har kunskapen om mönsterlagstiftningen inte ska berövas allt skydd. Det finns också varor som inte har en längre livstid än två-tre år där det inte är ekonomiskt lönsamt att lägga ned pengar på en registrering.⁸⁶ Vill man ha ett starkare skydd än vad det oregistrerade erbjuder, måste man ansöka om registrering innan nyhetsfristen på ett år har gått ut. Det kan vara klokast att söka sin registrering tidigast möjligt under denna period.⁸⁷

Registrering för en design går att få så länge mönstret inte strider mot redan gällande rätter.⁸⁸ Gällande rätter är sådana där en liknande produkt har tidigare ansökt om mönsterskydd eller är registrerad här i landet eller hos OHIM eller är skyddad som en oregistrerad formgivning.⁸⁹ Den avgörande tidpunkten för om ett sådant nyhetshinder föreligger är dagen före ansökan eller prioritetsdagen.⁹⁰ PRV undersöker inte sådana materiella hinder vid ansökan. En registrering är därför inte någon garanti för mönsterrättens giltighet eller fortsatta existens. Men den innebär en presumtion att mönstret är giltigt vilket givetvis är en fördel ur bevishänseende.⁹¹

Mönstret är inte heller giltigt om det utan tillstånd innehåller annans skyddade firma, inarbetade näringskännetecken eller varukännetecken, annans porträtt, släktnamn eller konstnärnamn eller något som kan uppfattas som titel på annans upphovsrättsligt skyddade verk eller något

⁸³ 3 § (a) ML

⁸⁴ 3 § (a) p.1 ML där ett exempel är en förvärvare samt 3 § (a) p.2 ML där det kan ha varit fråga om industrispionage eller förtroendemissbruk och 3 § (a) p.3 ML

⁸⁵ Artikel 10 samt artikel 19 p. 2 förordningen

⁸⁶ Beaktandesats 16 förordningen

⁸⁷ Levin ger på s. 345 som exempel när ett mönster släpps ut på marknaden samma dag som en mönsteransökan rörande ett mer eller mindre identiskt mönster lämnas in – enligt 2 § ML är det dagen före ansökan som är nyhetsförstörende

⁸⁸ 4 § p. 3 ML

⁸⁹ 4 § p. 3 ML

⁹⁰ 2 § ML

⁹¹ Levin s. 345

som kränker annans upphovsrätt eller rätt till fotografisk bild.⁹² Om de ovanstående har uppkommit före mönstret och mönstret gör intrång måste mönsterrätten vika oavsett om den har blivit registrerad. Inom hela immaterialrättsområdet finns principen att alla tidigare rättigheter ska respekteras vilket gäller oavsett vilket uttryck skyddet i sig tar sig – registrering, inarbetning eller formlöst.⁹³ Enligt Levin är det framförallt i förhållande till upphovsrätten det kan uppstå kollisioner, eftersom det finns ett stort överlappande område mellan dessa.⁹⁴

2.3.2.2 Kravet på Särprägel

Särprägelkravet säger att ett mönster har särprägel om:

”en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt.”⁹⁵

Bedömningen ska göras från dagen före ansökan eller prioritetdagen.⁹⁶ Bedömningen ska fokusera på det helhetsintryck som den kunnige användaren får och detta helhetsintryck ska skilja sig från allt tidigare tillgängligt. Det ges dock en lättnad i att:

”om mönstret har särprägel ska hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.”

Det innebär att inom den sektor där det finns ett stort utrymme för kreativitet kan det krävas större skillnad för att ett mönster ska anses särpräglat än en sektor där produkterna till exempel är starkt funktionellt beroende och det inte är lika lätt att vara nyskapande.⁹⁷ Den kunnige användaren är en ny EG-rättslig figur och syftet är att design varken ska bedömas av experter inom området eller helt okunniga konsumenter, utan av en van användare av produkterna ifråga.⁹⁸ Vägledande praxis saknas i större utsträckning på området och vad kriteriet i praktiken innebär är därför ännu

⁹² 4 § nr 4 ML

⁹³ Levin s. 346

⁹⁴ Levin s. 346

⁹⁵ Se 2 § 3st ML och även artikel 6 förordningen. Se även Maier s. 13 f. och Suthersanen s. 45. Begreppet har diskuterats i rättsfallet kring luftrenare Procter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd (2006) EWHC 3154 (Ch); (2007) E.C.D.R. 4 (Ch D (Patents Ct)) paragraf 23 s. 7, där begreppet diskuteras i förhållande till intrång men i viss mån också registrering. *”The ”informed user” test makes sense: a user who has experience of other similar articles will be reasonably discriminatory – able to appreciate enough detail to decide whether a design creates an overall impression which has individual character and whether an alleged infringement produces a different overall impression.”* Se även Connor *“The Design Trigger: Case Comment on Procter & Gamble v. Reckitt Benckiser*

⁹⁶ 2 § 1st och 2 § 3st ML

⁹⁷ Se Levins Karnovkommentar not 20, Wallin s. 141, Maier s.14 samt beaktandesats 14 förordningen

⁹⁸ Se Levins Karnovkommentar not17, Maier s. 13f. samt Prop. 2001/02:121 s. 52

ovisst.⁹⁹ Att det är fråga om ett helhetsintryck blir i samband med den kunnige användaren väsentligt eftersom denne sannolikt inte har ett öga för detaljer. OHIM:s tredje överklagande kammare har uttalat att:

*” The informed user is more likely to be impressed by the over all aspect.”*¹⁰⁰

Skillnaden av helhetsintrycket ska vara tydlig och det har diskuterats huruvida detta krav är lägre ställt än det tidigare väsentlig skillnad och om mönsterrättens skyddsbara område således har utvidgats.¹⁰¹ I förarbena framhålls dock att:

*”kravet på särprägel torde i stort motsvara det krav på väsentlig skillnad som gäller idag.”*¹⁰²

Enligt Levin förfaller detta vara riktigt eftersom skillnaden numer ses från en kunnig användares perspektiv och inte från en specialists och den förstnämnde ser inte detaljer på samma sätt som en specialist.¹⁰³ Det krävs därför mer för att två mönsters helhetsintryck ska skilja sig åt för en kunnig användare än för en specialist – glappet mellan tydlig skillnad och väsentlig skillnad blir därför inte så stort.

2.3.2.3 Inte uteslutande funktionsberoende

Det sista hindret en design måste överstiga för att falla inom mönsterrättens skyddsområde är att den inte får omfatta sådana detaljer som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion.¹⁰⁴ Detta är mönsterrättens klassiska avgränsning till patenträtten där mönsterrätten är ett utseendeskydd och inte ett funktionsskydd. Denna gränsdragning vållar mycket problem eftersom industriell design i de allra flesta fall är funktionell, men så fort designen eller detaljer i designen är uteslutande funktionsbestämd är de inte längre föremål för formgivningsskydd.¹⁰⁵ Det är

⁹⁹ Levin s. 346 samt Suthersanen s. 47, se även Procter & Gamble v. Reckitt Benckiser där begreppet diskuteras i samband med intrångsbedömningen, bland annat paragraf 23, not 94 s. 7

¹⁰⁰ OHIM:s tredje överklagande kammare 17/4/2008 mål R0860/2007-3 citatet är hämtat från Levins karnovkommentar, not18, se även Prop. 2001/02:121 s. 52

¹⁰¹ Beaktandesats 13 i ingressen till direktivet

¹⁰² Prop. 2001/02:121 s. 110

¹⁰³ Se Levins karnovkommentar not 19 samt Levin s. 347

¹⁰⁴ 4 § (a) 1st nr 1 ML samt artikel 8.1 förordningen

¹⁰⁵ Jämför rättsfallet ”Förpackningsämne” RÅ 1984 2:65: *”För mönsterskydd krävs därför för en formgivning som skall vara i någon mån kvalificerad och inte helt betingad av användningsändamålet... det har icke visats att formgivningen av ämnet ägnats någon särskild omsorg utöver vad som erfordras för att ämnet skall kunna vikas ihop till en kartong eller att ämnets form eljest innehåller något skyddsvärt element.”* Se även Maier s. 6 och Landor & Hawa International Ltd v. Azure Designs Ltd (2006) EWCA Civ 1285; (2006) E.C.D.R. 31 (CA(Civ Div)) där den engelska Court of Appeal slog fast att formgivningar som har ett funktionellt ändamål fortfarande kan skyddas som en gemenskapsdesign. *”The soley dictated by technical function”* undantaget ska tillämpas

alltså enbart sådana detaljer som är uteslutande funktionsbestämda som inte kan vara föremål för skydd och syftet är att värna om konkurrensen och motverka ett idéskydd genom design. Samtidigt har lagstiftaren inte velat ställa krav på de estetiska val formgivaren gör. Mönsterskyddet är tänkt att skydda just bland annat teknisk formgivning men inte samtidigt skapa ett designmonopol.¹⁰⁶

2.3.2.3.1 Must fit

Det går inte att mönsterskydda detaljer som:

”måste gå att återskapa exakt till formen och dimensionerna för att den produkt som mönstret avser ska gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.”¹⁰⁷

Bestämmelsen kallas för ”must fit” regeln och innebär att det inte går att få mönsterskydd för själva sammankopplingsdelen. Den del som kopplar ihop produkten/erna ska bortses ifrån när bedömningen av designens särprägel görs.¹⁰⁸ För att exemplifiera så är en dammsugarslang mönsterskyddbar men inte dammsugarslangens anslutningsyta till dammsugaren. Denna anslutningsdel måste ju passa både dammsugarslangen och dammsugaren för att produkten ska fungera. Anslutningsdelen bortses från vid bedömningen om särprägel och åtnjuter inte heller skydd. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för andra tillverkare att skapa reservdelar till produkter som i sig är skyddade av mönsterrätt. Konsumenten ska inte för en lång tid framåt vara bunden till originaltillverkarens reservdelsproduktion. Bestämmelsen har därför också stor betydelse för bilreservdelsindustrin, jämför med den föreslagna och mycket omdiskuterade ”must match” regeln, se nedan s. 21.

Det finns ett undantag till ”must fit” regeln och det är det så kallade LEGO-undantaget: produkter som sinsemellan är utbytbara och som fogas samman ett upprepat antal gånger inom ett modulsystem får mönsterskydd för sammankopplingssystemet.¹⁰⁹ Här behöver man således inte tänka bort

snävt så att inte i onödan begränsar möjligheten till skydd för icke-konstnärliga formgivningar, se ”Case closed: Functional designs protected by design right” av Wilkinson

¹⁰⁶ Bernitz s.190 samt Levin s. 347

¹⁰⁷ 4 § (a) 1st nr 2 ML samt artikel 8.2 förordningen

¹⁰⁸ För tolkning av undantagsregeln i 4 § (a) 1st p.2 ML har beaktande sats 14 till direktivet betydelse, som säger att: ”teknisk innovation bör inte hämmas genom att mönsterskydd ges för detaljer med uteslutande teknisk funktion. Med detta förstås inte att ett mönster måste ha ett estetiskt värde. På samma sätt bör driftskompatibiliteten mellan produkter från olika tillverkare inte försvåras genom utsträckning av skyddet till att omfatta mönster för mekaniskt sammanfogande delar. Detaljer i ett mönster som inte omfattas av skyddet av dessa skäl bör inte vägas in när en bedömning görs om andra detaljer av mönstret uppfyller kraven för rätt till skydd.” Se även Maier s. 6 samt Prop. 2001/02:121 s. 58

¹⁰⁹ 4 § (a) 2st ML

anslutningsdelen när man bedömer skyddet. Det är dock inte bara LEGO-klossar som skyddas i sin helhet med hjälp utav undantaget, ett annat exempel är sammankopplingsbara stolar.¹¹⁰

2.3.2.3.2 Must Match

Den fråga som väckte störst debatt under skapandet av både direktiv och förordning blev den om reservdelars formgivningsskydd. Skulle originaltillverkarnas ensamrätt begränsas ytterligare i förhållande till reservdelstillverkarna och isåfall hur? Finns det ett behov av att komplettera regeln om ”must fit” med en ”must match” bestämmelse? Genom ”must fit” regeln fick reservdelstillverkarna en chans att tillverka reservdelar och låta konsumenten själv välja men när det gäller reservdelar som måste matcha för att återge produktens ursprungliga helhetsutseende, som bilkarosserdelar, hindrar mönsterrätten andra än originaltillverkaren att tillverka sådana.¹¹¹ Att införa en ”must match” regel skulle innebära att det inte gick att få ensamrätt till sådana delar i en sammansatt produkt när dessa är nödvändiga att eftergöra för att produkten vid reparation ska få tillbaka sitt ursprungliga helhetsutseende.¹¹²

Det gick dock inte att enas och det beslutades därför att man skulle skjuta beslutet på framtiden och ”freeze plus” lösningen infördes i direktivet. Senast 2004 skulle Kommissionen ha föreslagit ändringar och i förordningen infördes därför en övergångsregel – ”must match” delar omfattas inte av det registrerade eller oregistrerade formgivningsskyddet förrän beslut tagits om hur sådana delar ska hanteras.¹¹³ Övergångsregeln innebär dock inte att reservdelar inte är registreringsbara så länge de uppfyller de andra kriterierna för skydd. Att designen har som syfte att reparera en produkt är inte heller en invändningsgrund och en formgivning kan därför inte bli förklarad ogiltig genom övergångsbestämmelsen.¹¹⁴

Övergångsbestämmelsen innebär däremot att formgivningsskyddet inte kan användas för att hindra användning av designen för reparation.¹¹⁵ Det är bara sådan reparation som syftar till att återställa originalutseendet hos en sammansatt produkt som inte går att hindra.¹¹⁶ Kommission har avgett ett förslag om att reservdelar helt undantas från skydd men motsättningarna är fortfarande stora och något beslut har inte fattats.¹¹⁷

¹¹⁰ Maier s. 7

¹¹¹ Levin s. 348 och Bernitz s.185

¹¹² Levin s. 348 .

¹¹³ Beaktandesats 19 direktivet samt artikel 110 förordningen

¹¹⁴ Maier s. 27

¹¹⁵ Ibid s. 27

¹¹⁶ Ibid s. 28

¹¹⁷ 14/9/2004, COM(2004) 582 final (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs.), se även Levin s. 349

Det finns inget som hindrar att reservdelar registreras nationellt enligt ML under de allmänna förutsättningarna som gällde innan 2005.¹¹⁸ Skyddstiden är 15 år för reservdelar och inte 25 år som för de resterande mönsterrätterna.¹¹⁹

2.4 Vem skyddas

Den som skapat designen är den som har rätt att primärt förvärva mönsterrätt och i andra hand dennes rättshavare.¹²⁰ En förutsättning för skydd är att designen skapats genom en personlig insats och inte bara framställts slumpmässigt vid produktion eller liknande.¹²¹ I ansökan ska framgå vem som är formgivare.¹²² Är det någon annan än formgivaren som ansöker ska denne styrka sin rätt till mönstret.¹²³

2.5 Vad innebär skyddet

Mönsterrätten innebär en ensamrätt att kommersiellt utnyttja den skyddade designen, bortsett från några undantag.¹²⁴ Ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av mönsterhavaren när det gäller de viktigaste utnyttjandeformerna. I lagen ges som exempel:

”att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu sagts.”¹²⁵

Uppräkningen är inte uttömmande och andra exploateringsätt är också tänkbara.¹²⁶

2.6 Intrång

¹¹⁸ Se 2 § (a) ML samt artikel 14 samt beaktandesats 19 direktivet

¹¹⁹ 24 § 2st ML samt artikel 14 och beaktandesats 19 direktivet

¹²⁰ 1 § (a) ML samt artikel 14.1 förordningen

¹²¹ Levin s. 350

¹²² 10 § 2st ML

¹²³ 10 § ML

¹²⁴ 5 § ML

¹²⁵ 5 § ML

¹²⁶ 5 § ML inleds med ett ”särskilt att marknadsföra...” vilket poängterar att det är en exemplifierande uppräkningslista. Det finns också undantag till ensamrätten såsom rätten att citera eller använda för privat bruk utan vinstintresse. Dessa kommer inte redogöras för här, se 7 § ML

Ett mönster har i Sverige skydd mot varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på den kunnige användaren. Vid bedömningen av skyddsomfånget ska också variationsutrymmet i branschen vägas in.¹²⁷ Eftersom bedömningsnormen är ny finns det ännu inte särskilt mycket praxis på området.¹²⁸ Enligt Levin går det att hämta inspiration från de upphovsrättsliga erfarenheterna och hon poängterar att de flesta mönster kan tänkas vara av enkelt slag och att skyddsomfånget därför blir relativt snävt.¹²⁹

När det gäller talan rörande en registrerad EU formgivning är huvudregeln att den har samma rättsverkningar som en nationell rätt.¹³⁰ Om intrångsprocessen förs här i Sverige skall ML:s regler kring intrång användas.¹³¹ Processen ska dock alltid föras vid en EG-mönsterdomstol, det vill säga vid Stockholms Tingsrätt samt överklagas till Svea HovR och i sista instans till HD.¹³²

För en oregistrerad formgivning gäller däremot andra regler. Rent processuellt ska den behandlas på samma sätt som en registrerad rätt – vilket innebär att den också vid tvist ska handläggas vid EG - mönsterdomstols exklusiva fora, det vill säga Stockholms TR. Däremot är det materiellt sett en stor skillnad, eftersom skyddet för en oregistrerad formgivning enbart omfattar efterbildning.¹³³ Det är inte fråga om en kränkande efterbildning om designen är ett resultat av ett oberoende skapande arbete som utförts av en formgivare som rimligen inte kan antas ha en kännedom om den tidigare formgivningen.¹³⁴ Detta innebär att oregistrerad formgivning inte ger någon prioritetsrätt till designen och bevisproblem kan uppstå. Enligt Levin finns det goda grunder att anta att

¹²⁷ 5 § 2st ML

¹²⁸ Levin s.354 Se dock Procter & Gamble v. Reckitt Benckiser paragraf 18 -19 s. 6 där det diskuteras bland annat "the informed user" och "impression": "*Impression*" "clearly differs" from that of the "existing design corpus" will the design have an "individual character." Plainly that is relevant for registrability, even if Art. 6.1 does not expressly use "clearly differs". Does the phrase also apply to the infringement test? Does an accused design escape infringement only if its overall impression "clearly differs" from the registered design? All Art. 10.1 says is "different overall impression". Does that really mean "clearly different" – the word "clearly" requiring much blue water between the accused and registered design for non-infringement? The Judge thought it did (see [57]). But I do not. Different policies are involved. It is one thing to restrict the grant of a monopoly right to designs which are shown "clearly" to differ from the existing design corpus. That makes sense – you need clear blue water between the registered design and the "prior art", otherwise there is a real risk that design monopolies will or may interfere with routine, ordinary, minor, every-day design modifications – what patent lawyers call "mere workshop modifications." But no such policy applies to the scope of protection. It is sufficient to avoid infringement if the accused product is of a design which produces a "different overall impression." There is no policy requirement that the difference be "clear." If a design differs, that is enough – an informed user can discriminate."

¹²⁹ Levin s. 354

¹³⁰ Artikel 24.1 förordningen

¹³¹ 51 § ML

¹³² 51-52 §§ ML

¹³³ Artikel 19.2 förordningen

¹³⁴ Artikel 19.2 2st förordningen

domstolarna kommer att använda en liknande bevisvärdering som i upphovsrätten, vilket för svensk del skulle innebära den bevisregel som formulerades i det så kallade Smultron-fallet.¹³⁵ Kortfattat innebär den bevisregeln att den som hävdar intrång också har bevisbördan för att så har skett. En framträdande likhet med det skyddade verket anses dock utgöra ett så starkt stöd för att efterbildning verkligen har skett att bevisbördan kastas över på den påstådde intrångsgöraren. Denne har då att göra sannolikt att det senare verket har skapats självständigt för att någon efterbildning inte ska anses ha skett.¹³⁶ Ett avgörande i ett land om skydd för en oregistrerad formgivning får effekt i hela gemenskapen.¹³⁷ En oregistrerad formgivning kan inte göras gällande utan att vara i bruk eller vara tillgängliggjord i gemenskapen. Det kan däremot en registrerad formgivning eftersom de gäller generellt och inte kräver någon användning för att vara giltiga. En registrerad formgivning är en prioritetsrätt som kan göras gällande på objektiv grund, så länge det gäller förbud och skadestånd.¹³⁸ För att bli straffgrundande krävs även grov oaktsamhet.¹³⁹ Skadestånd kan också utgå vid god tro men det finns då en särskild begränsning av sanktionerna i det fallet att mönstret inte ännu har kungjorts.¹⁴⁰

2.7 Skyddstid

2.7.1 Nationellt mönster

Ett nationellt mönster kan registreras för en eller flera femårsperioder, maximalt dock i 25 år, med undantag för reservdelar som bara kan skyddas i 15 år.¹⁴¹ Detta gäller under förutsättning att årsavgifterna betalas. Det finns inget som hindrar att man betalar för den maximala skyddsperioden på en gång.¹⁴² Skyddsperioden räknas från dagen ansökan gjordes.¹⁴³ Ifall man är

¹³⁵ NJA 1994 s. 74

¹³⁶ NJA 1994 s. 74 samt Levin s. 171 HD formulerade bevisregeln på detta vis: ” Den som gör gällande att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk har bevisbördan för att en efterbildning har skett. En framträdande likhet med det skyddade verket kan emellertid i och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just är en efterbildning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra sannolikt att det senare alstret framtagits självständigt för att någon efterbildning inte skall anses föreligga.” se NJA 1994 s. 74 s. 80

¹³⁷ Se artikel 1.3 förordningen

¹³⁸ 36 § samt 35 § (b) ML

¹³⁹ 35 § ML

¹⁴⁰ 38 § 1st samt 36 § ML

¹⁴¹ 24 § ML

¹⁴² 1 mönster kostar 1.500kr för en femårsperiod. Varje ytterligare period kostar 2.200 kr. En samregistrering för varje mönster utöver det första kostar 1000 kr. En klassavgift för varje klass utöver den förste ska avges. Det kostar 500 kr att vidarebefordra en ansökan från PRV till OHIM, se <http://www.prv.se/design/avgifter/> En gemenskapsformgivning kostar 230 EUR att registrera plus en publiceringsavgift på 120 EUR. För fler mönster 2-10 mönstret kostar 115 EUR samt 60 EUR att registrera och publicera för det 11e mönstret och för varje mönster över kostar det 50 EUR och 30 EUR i registrering och publiceringsavgift. Den första förnyelsen kostar 90 EUR, den andre 120 EUR, tredje 150 EUR och den fjärde

osäker över inom vilken kategori ens mönster faller (och hur lång skyddsperiod man kan förvänta sig) går det att göra en fastställsetalan och få reda på hur mönstret ska klassas.¹⁴⁴

2.7.2 Registrerad och oregistrerad formgivning

En oregistrerad formgivning har skydd i tre år från den dagen den först gjordes allmänt tillgänglig inom gemenskapen, dock inte reservdelar.¹⁴⁵ Det går inte att förlänga skyddet utan den som vill ha ett längre skydd måste inom loppet av 12 månader, inom den så kallade nyhetsfristen, från det allmänna tillgängliggörandet registrera sin design.¹⁴⁶ Det finns två valmöjligheter; antingen en nationell mönsterregistrering eller registrerad formgivning enligt förordningen. Även den registrerade gemenskapsformgivningen kan upprätthållas i 25 år,¹⁴⁷ dock är sådant skydd inte tillgängligt för reservdelar. Dubbla registreringar är möjliga men medför inga fördelar.¹⁴⁸

Ensamrätten upphör automatiskt om den inte förnyas.¹⁴⁹ Mönsterhavaren kan avstå från sin rätt, genom att skriftligen begära det hos PRV, vilket innebär att designen förs ur registret.¹⁵⁰ En mönsterregistrering kan också alltid hävas av domstol i det fallet mönstret registrerats trots att det inte uppfyller skyddsförutsättningarna samt att dessa hinder fortfarande kvarstår eller i det fallet att registreringen skett trots att mönstret ifråga har ändrats såpass att dess identitet inte längre består.¹⁵¹ En registrering kan hävas antingen helt eller delvis.¹⁵² Endast mönsterinnehavaren kan föra talan om partiell hävning - detta under förutsättning att mönstret även efter hävningen behåller sin identitet.¹⁵³ Vem som helst är inte behörig att föra en hävningstalan. De begränsningar som finns för talerätten vad gäller invändningar gäller också för hävningstalan.¹⁵⁴ Ett mönster kan förklaras ogiltigt även efter det att mönsterrätten har upphört.¹⁵⁵ I det fallet att ett mönster har registrerats på annan än den som är berättigad till den, är en hävning av mönsterrätten inte nödvändig. Den rätte innehavaren kan istället

180 EUR. En ogiltighetsansökan kostar 350 EUR, se

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feespayment/list_fees_en.pdf

¹⁴³ 24 § ML

¹⁴⁴ 41 § 2st ML Ett exempel som Levin ger är att en exklusiv ratt kan vara standard på en lyxbil och därmed klassas som en reservdel medan det också kan vara ett separat tillbehör till en standardmodell, se Levin s. 356

¹⁴⁵ Artikel 11.1 förordningen

¹⁴⁶ 3 § (a) ML

¹⁴⁷ Artikel 12 förordningen

¹⁴⁸ Levin s. 356

¹⁴⁹ 24 § 2 men ML

¹⁵⁰ 33 § 1st ML

¹⁵¹ Se 1- 4 (a), 13 § 2st och 31 §§ ML

¹⁵² 31 § ML

¹⁵³ 31 § 2st ML

¹⁵⁴ 18 § och 31 § (a) ML

¹⁵⁵ 31 § (b) ML

få rätten överförd på sig, dock måste en sådan talan väckas vid domstol inom en viss tid.¹⁵⁶

En registrerad formgivningens ogiltighet får effekt över hela gemenskapen.¹⁵⁷ Ansökan om ogiltighet ska göras hos OHIM¹⁵⁸ eller framställas som ett genkärsmål i samband med en intrångsprocess vid en allmän domstol.¹⁵⁹ Ogiltighetsgrunderna är ungefär de samma som vid invändningsförfarandet i ML, till exempel att formgivningen inte stämmer överens med definitionerna av en formgivning och så vidare.¹⁶⁰ Även en registrerad formgivning kan förklaras ogiltig efter det att skyddet upphört.¹⁶¹ Detsamma gäller när årsavgifterna inte betalas eller om innehavaren uttryckligen avstår från sin rätt.¹⁶²

En oregistrerad formgivning kan förklaras ogiltig av en gemenskapsdomstol.¹⁶³ Detta kan ske antingen efter en begäran om ogiltighetsförklaring eller som ett genkärsmål vilket i praktiken blir en fråga om ett slags negativ fastställsetalan.¹⁶⁴

2.8 Överlappning med andra immaterialrätter – översiktligt

Det finns i Sverige en stor överlappning mellan vad som åtnjuter upphovsrätt och vad som går att skydda med mönsterrätt.¹⁶⁵ URL klargör att en mönsterregistrering inte utesluter att samma företeelse också skyddas som ett konstnärligt verk under URL.¹⁶⁶ Det är därför under svensk rätt möjligt med dubbelt skydd för en och samma formgivning. Direktivet ger också möjlighet till dubbelt skydd mellan upphovsrätt och formgivningsskydd – hur stor överlappning blir skiljer sig mellan medlemstaterna. Harmoniseringen är nämligen formell och inte materiell vilket innebär att varje land har rätt att bestämma vilka villkor och vilken originalitetsnivå som krävs för upphovsrättskydd för design.¹⁶⁷ Eftersom skyddet för brukskonst genom upphovsrätt inte varit föremål för harmonisering är det svårt att förutsäga skyddet i varje enskilt land, särskilt då ländernas krav på industriell design har varierat kraftigt. Det strategiskt

¹⁵⁶ 31 - 32 §§ ML

¹⁵⁷ Artikel 1.3 samt artikel 87 förordningen

¹⁵⁸ Artikel 24.1 samt artikel 52-54 förordningen

¹⁵⁹ Artikel 24.1 samt artikel 81(d) och 86 förordningen

¹⁶⁰ Artikel 25 samt artikel 26 förordningen vad gäller följderna av sådana ogiltighetsgrunder – att formgivningen blir ogiltig.

¹⁶¹ Artikel 24.2 förordningen

¹⁶² Artikel 51 förordningen

¹⁶³ 52 § ML

¹⁶⁴ Artikel 24.2 och artikel 81 (c) förordningen samt även Levin s. 357

¹⁶⁵ Levin s. 336 samt Bernitz s.181

¹⁶⁶ 10 § 1st URL

¹⁶⁷ Se artikel 17 och beaktandesats 8 direktivet

smartaste sättet är därför att skaffa sig ett registrerat formgivningsskydd som gäller i hela EU.¹⁶⁸ Eftersom det är möjligt enligt både förordningen, direktivet och den nationella rätten att ha dubbelt skydd via mönsterrätten och upphovsrätten så är det inget som hindrar en registrering.¹⁶⁹ Upphovsrätten gäller skaparens livstid plus 70 år.¹⁷⁰

Vad gäller patenträtten tillåter även den ett dubbelt skydd även om någon uttrycklig bestämmelse inte finns i lagen.¹⁷¹ Detta dubbla skydd är av ett annat slag än det som uppstår genom upphovsrätt och mönsterrätt – i det fallet skyddas formgivningen av två olika lagar medan patenträtten och mönsterrätten avser två olika egenskaper hos samma objekt, där patenträtten skyddar den tekniska iden och mönsterrätten produktens utseende.¹⁷² Det kan vara av godo att både patent och mönsterskydda sin produkt för att säkerställa skydd för både funktion och form.¹⁷³

En design kan också skyddas som varumärke om den har en särskiljande funktion både nationellt och som ett gemenskapsvarumärke.¹⁷⁴ Även detta skydd går bra att ha samtidigt som en mönsterrätt för designen.¹⁷⁵ Varumärken har ett dock ett annat syfte som bygger på att skydda konsumenten och härleda ursprunget för en vara medan formgivningsskyddet är tänkt att skydda design som är ny och har särprägel.¹⁷⁶ Inom varumärkesrätten finns därför också ett krav på användning och att konsumenterna verkligen uppfattar formen på en vara som ett kännetecken.¹⁷⁷ Wallin rekommenderar därför snarare att företag registrerar sin varuutstyrelse under formskydd för att säkerställa ett enkelt och billigt skydd för varans design.¹⁷⁸

¹⁶⁸ Se Levin s. 336 För en jämförelse mellan medlemsstaternas skydd för industriell design under upphovsrätt se Suthersanen Section 3 med start s. 103

¹⁶⁹ Artikel 17 samt beaktandesats 8 direktivet, 10 § 1st URL och beaktandesats 32 förordningen, se även Peter Adamsson "Hur långt kan man förlita sig på upphovsrätten?" 1/2005 s. 29 NIR

¹⁷⁰ 43 § URL Det tål att återigen beklaga uppsatsens begränsade utrymme som inte tillåter en djupare studie av det upphovsrättsliga skyddet för industriell formgivning - som hade varit av intresse med tanke på den genomgång som görs nedan av den amerikanska motsvarigheten copyright. Tyvärr finns varken tid eller plats för en sådan men det ska understrykas att upphovsrättsligt skydd finns även inom Europa för industriell formgivning vilket ger en avsevärt mycket längre skyddstid jämfört med formgivningsskyddet.

¹⁷¹ Bernitz s.181 och Levin s. 336

¹⁷² Levin s.336 f

¹⁷³ Bernitz s. 181

¹⁷⁴ Rådets förordning av den 20 december 1993 40/94 om gemenskapsvarumärken och 1 § VML

¹⁷⁵ Se Levins karnovkommentar till ML *) samt Wallin s.182 f.

¹⁷⁶ Se OHIMs FAQ nr 1.19: "What is the difference between the protection offered by a 3D mark and that offered by a design? Registration as a three dimensional trade mark protects the distinctiveness of the sign compared to the other existing signs in use for the same products or services, whereas a design protects the novelty and the individual character of a product." vilken går att hitta på

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/RCD1.en.do#1900>

¹⁷⁷ Se Levins karnovkommentar till ML *) samt 13 § VML

¹⁷⁸ Wallin s. 166 och 183 där han även sammanfattar fördelarna med en sådan strategi såhär: "Formgivningsskydd = Inget användningstvång + generellt skydd
Varumärkesskydd = Användningstvång + skydd för angivna varor/tjänster"

3 Gällande rätt USA

3.1 Bakgrund

USA har till skillnad från Sverige och EU inte en sui generis lag ägnad åt skyddet för industriell design.¹⁷⁹ Det finns inom amerikansk rätt traditionellt tre rättsområden vad gäller immaterialrätt; Patent, Copyright och Trademark. Industriell design är insprängt inom de tre ”traditionella” rättsområdena.¹⁸⁰

Inom patenträtten finns ett skydd för industriell formgivning genom design patent vilket kan tyckas vara den naturligaste vägen till skydd.

Via copyright är det under vissa förutsättningar möjligt att uppnå skydd för industriell design – men det är vanskligt att i förväg veta i vilken utsträckning.¹⁸¹ Det finns inom copyright tre uttalade skydd för industriell design – arkitektur, semiconductors chips mask protection (kretsmönster), och för vessels hulls (fartygsskrov).¹⁸²

Det går även i vissa fall att åtnjuta skydd under trademark för en så kallad trade dress.¹⁸³

I övrigt går att tillägga att det sedan 1980-talet inte har skett några omvälvande förändringar vad gäller det industriella formgivningsskyddet i USA. Ämnet har debatterats livligt i de juridiska kretsarna och de förändringsförslag som har lagts fram har blockerats av justitiedepartementet som har ansett att ett ökat skydd för industriell design skulle innebära en alltför stor inkränkning på antitrustområdet.¹⁸⁴ En del har förespråkat ett införande av en särskild lagstiftning, ett fjärde rättsområde inom immaterialrätten i USA då det nuvarande systemet inte tillgodogör och uppmuntrar innovation på det sätt den borde. Andra anser, likt justitiedepartementet, att det skydd som industriell design redan åtnjuter är tillräcklig och att det i vissa fall - som när trade dress används som skydd för formgivningen – skapar en monopolsituation för innehavaren.¹⁸⁵ Något direkt förslag på hur frågan ska lösas finns för närvarande inte. Nedan

¹⁷⁹ Frenkel s. 2 och Hudis s. 1

¹⁸⁰ Frenkel s. 2 och Hudis s. 1

¹⁸¹ Frenkel s. 1 samt Hudis s. 9

¹⁸² Halpern s. 25, 36 och 37

¹⁸³ Halpern s. 326

¹⁸⁴ Brown med start s. 23 samt Goldenberg s. 4, Antitrust är amerikansk konkurrenslagstiftning.

¹⁸⁵ Se Proposals for improving industrial design protection in the post-TRIPS era (Frenkel), Protection of industrial design in the United States (Hudis and Signore), Design Protection; An overview (Brown) och the Long and winding road; The history of the fight over industrial design protection in the United States (Goldenberg)

presenteras kortfattat hur skyddet ser ut i de tre övergripande rättsområdena inom immaterialrätten i USA.

3.2 Copyright

3.2.1 Generellt om Copyrightskydd

I USA är skyddet för copyright en federal fråga och regleras därför av federal lagstiftning och av federala domstolar. Det finns därför ingen delstatlig lagstiftning eller state common law på området.¹⁸⁶ Utgångspunkten för copyright skydd är The Copyright Act.¹⁸⁷ The 1976 Copyright Act var resultatet av en större revision av området och var slutet på mer än två decenniers utredande hos kongressen. Slutresultatet blev en omfattande rapport som har en betydande roll vad gäller tolkningen av the Copyright Act.¹⁸⁸

De områden som omfattas av copyright är bland annat litterära verk, musikstycken, dramer, teater, pjäser och arkitektur.¹⁸⁹ Åtta områden nämns i the Copyright Act, och ska inte ses som en uttömmande uppräkningslista - således har exempelvis dataprogram fogats in under litterära verk.¹⁹⁰ Förutom det som uttalat undantas från tillämpningsområdet finns det ett antal grundläggande kriterier för att uppnå copyrightskydd: Allt som är ett originellt uttryck för kreativitet och som är fixerat i ett gripbart medium är skyddat under copyright eller som originaltexten lyder:

”All original creative expression fixed in a tangible medium of expression is eligible for copyright protection.”¹⁹¹

De tre huvudkriterierna som ett ”creative work” måste uppfylla är: 1) Original; 2) a work of authorship; 3) fixed in a tangible medium of expression.¹⁹²

¹⁸⁶ Halpern s.2

¹⁸⁷ Jag kommer här inte gå närmare in på det federala systemet och dess uppbyggnad, reglerna kring preemption av state law som kommer för nära det federala jurisdiktionsområdet eller den konstitutionella historiken kring copyright skydd – för vidare fördjupning hänvisas till Halpern Part I: Copyright § 1. Congressional Power med start s. 1

¹⁸⁸ Halpern s. 2

¹⁸⁹ Se 17 U.S.C. § 102 (a) samt Halpern s. 5

¹⁹⁰ Se Schechter s. 38f. samt Halpern s. 5 – de åtta områdena är: Literary works, Musical works, Dramatic works, Pantomimes and Choreographic works, Pictorial, Graphic and Sculptural works, Motion Pictures and Other Audiovisual works, Sound Recordings, Architectural works, Derivative works, Compilations. Non-copyrightable material är bland annat Works prepared by the U.S Government, Fonts and Typefaces, Titles and Short Phrases samt Blank Forms

¹⁹¹ 17 U.S.C. § 102, fullt citat lyder: *”Copyright protection subsist... in original works of authorship, fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived reproduced or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device”*

Ett av de uttryckliga undantagen är att funktionella ting/egenskaper inte går att skydda med copyright.¹⁹³ Det är i detta undantag som den industriella designens stora stöttesten ligger.

3.2.2 Copyright och Industriell design

3.2.2.1 Original

”Original” innehåller två delkrav på ett verk: att det är fråga om en ”independent creation” samt att det innehåller en ”minimal degree of creativity.” ”Independent creation” är motsatsen till att ett verk är en kopia av ett annat och ”minimal degree of creativity” är motsatsen till att ett verk är standard och inte har någon verkshöjd.¹⁹⁴ För att ett verk ska nå upp till ”independent creation” och därmed anses som ”original” måste kreatören själv ha skapat verket eller i alla fall delar av det utan att ha kopierat någon redan existerande källa.¹⁹⁵ Detta visar sig också i intrångsbedömningen där rättighetsinnehavaren kan förhindra att andra kopierar och därmed efterbildar verket, men om den påstådde intrångsgöraren kan visa att han självständigt skapat verket så ses det inte som ett intrång.¹⁹⁶ Kortfattat kan sägas att ju mindre självständigt skapat ett arbete är desto mindre blir också skyddsomfånget - om det inte är en kopia av någons arbete och därför istället gör intrång.¹⁹⁷

”Minimal degree of creativity” innebär att bara för att ett verk är skapat självständigt, så som första delkravet under ”original” kräver, innebär det inte att verket är skyddad under copyright. Verket måste också ha en ”minimal degree of creativity”.¹⁹⁸ Gränsen för vad som ska anses som en ”minimal degree of creativity” är dock extremt låg.¹⁹⁹ Inte heller gör domstolen en bedömning kring den estetiska nivån på verket eller som en domare uttryckt det:

¹⁹² 17 U.S.C. § 102 samt Schechter s. 22

¹⁹³ 17 U.S.C. § 101

¹⁹⁴ Schechter s. 22

¹⁹⁵ Ibid s. 22

¹⁹⁶ Ibid s. 23

¹⁹⁷ Ibid s. 23 samt *Alfred Bell & Co v. Cataldo Fine Arts Inc.* 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951) där domstolen gav copyrightskydd till reproduktioner av oljetavlor - skyddet var dock inte tillräckligt för att dessa i sin tur skulle kunna hindra andra från att måla av samma oljetavlor – skyddet omfattade enbart de små variationer som skapades i avbildningen av den riktiga tavlan.

¹⁹⁸ Schechter s. 24 samt *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service*, 499 U.S. 340, 362, 111 S.Ct. 1282, 113 L.Ed.2d 358 (1991) där en sammanställning av telefonlistor ansågs vara kreativ i urvalet och hur sammanställningen gjorts dock var skyddsomfånget extremt lågt och omfattade bara den exakta sammanställningen de hade gjort.

¹⁹⁹ Schechter s. 24 och *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone service* samt *Atari Games v. Oman*, 979 F. 2d 242 (D.C.Cir.1992) samt *West Publishing Co. v. Mead Data Central*, 799 F.2d 1219, 1223 (8th Cir. 1986)

*” The taste of the public is not to be treated with contempt. ”*²⁰⁰

Om både ”minimal degree of creativity” och ”independent creation” är uppfyllt anses ett verk vara ”original.”

3.2.2.2 Work of authorship

Ett verk ska antingen falla in under något av de åtta listade områdena eller på annat sätt anses vara ett ”work of authorship.” Ett verk anses vara ett ”work of authorship” så länge som det inte undantas av copyright exempelvis för att det är en ”useful article.”²⁰¹ De åtta områdena är inte en uttömmande uppräkningslista:

*“Literary works, Musical works, Dramatic works, Pantomimes and Choreographic works, Pictorial, Graphic and Sculptural works, Motion Pictures and Other Audiovisual works, Sound Recordings, Architectural works, Derivative works, Compilations. ”*²⁰²

3.2.2.3 Fixation

Definitionen av ”fixation” lyder:

*“The embodiment of the work in a tangible means of expression that is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced or otherwise communicated, for a period of more than transitory duration ”*²⁰³

Med andra ord måste verket ha blivit nedskrivet, inspelat, filmat eller liknande för att federal copyright skydd ska gälla. Så fort verket är ”fixed” är det också skyddat av copyright och det finns inga formella kriterier eller registreringskrav.²⁰⁴ Den måste också vara ”fixed” under en längre tidsperiod. Troligen skulle exempelvis en isskulptur inte vara skyddsvärd eftersom den smälter rätt snabbt.²⁰⁵

3.2.2.4 No protection of ideas

Copyright skyddar inte idéer:

” in no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation,

²⁰⁰ Schechter s. 26, citatet är från *Bleistein v. Donaldson, Lithographing Co*, 188 U.S. 239, 23 S.Ct. 298, 47 L.Ed. 460 (1903)

²⁰¹ Schechter s. 21

²⁰² 17 U.S.C. § 102

²⁰³ 17 U.S.C. § 102

²⁰⁴ Schechter s. 26

²⁰⁵ *Ibid* s. 27

concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.”²⁰⁶

Detta innebär att copyright bara skyddar “the expressions” som ett verk innehåller - inte den underliggande handlingen till en bok, ett tema eller en insikt till exempel. Det går alltid att kopiera en övergripande handling som rör utomjordingar som kommer till jorden och blir kära i människor, så länge man inte kopierar författarens egna kreativa ”expressions” kring det temat.²⁰⁷ Syftet är bland annat att inte begränsa fantasin, uttryckssätt och det fria ordet i allt för hög utsträckning.²⁰⁸

3.2.2.5 ”Useful articles”

The 1976 Copyright Act har ingen generell uttalad reglering kring industriell design.²⁰⁹ Lagstiftningen har istället en gränsdragning mellan vad som är ”copyrightable” det vill säga: ”pictorial, graphic and sculptural works” och det som är ”uncopyrightable” – bland annat produkter som är ”useful articles.” Definitionen av ”pictorial, graphic and sculptural works” lyder:

*” two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions,... technical drawings, diagrams and models. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article... shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing indepently of, the utilitarian aspects of the article”*²¹⁰

”Useful articles” definieras som:

*”Articles having an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information.”*²¹¹

Denna gränsdragning får betydelse för huruvida en formgivning går att skydda. Det faktum att ett objekt också har en funktion innebär inte att den per automatik ska anses vara en ”useful article.”²¹² En domstol har exempelvis slagit fast att leksaker, i just detta fall var det fråga om ett leksaksflygplan, är möjliga att skydda med copyright utan att dess funktion som leksak - som gör att den fyller ett syfte som något som underhåller

²⁰⁶ 17 U.S.C. § 102 (b)

²⁰⁷ Schechter s. 32

²⁰⁸ Ibid s. 32

²⁰⁹ Undantaget är den begränsade lagstiftningen kring vessel hulls, arkitektur och semiconductor chips mask protection se bland annat Halpern s. 25, 36 och 37

²¹⁰ 17 U.S.C. § 101

²¹¹ 17 U.S.C. § 101

²¹² Halpern s. 22

barnet – gör att den ska ses som en ”useful article.”²¹³ Likaså har ansiktsmasker vars design syftat till att likna utseendet hos olika djurtypers huvuden och näsor ansetts ”copyrightable.”²¹⁴ Å andra sidan har skyltdockor för kläder som saknat armar, ben och huvuden ansetts vara ”useful articles” medan liknande skulpturer av djur, vars funktion varit att hålla upp djurpälsar för djurkonservatorer, varit ”copyrightable” då domstolen ansåg att:

*”any utilitarian aspect of the mannequin exists merely to portray the appearance of the animal.”*²¹⁵

Kläder och kostymer har också ansetts vara ”useful articles” och därför inte något som går att skydda under copyright i sig själva – de måste också uppfylla ”the separability test”, se nedan.

3.2.2.6 Physical and Conceptual separability

Även om en sak anses som en ”useful article” och inte åtnjuter skydd kan ändå dess design vara skyddad som ”pictorial, graphic or sculptural work.” Det som är avgörande är huruvida designens estetiska element är särskiljningsbara från de funktionella, praktiska elementen:

*” Works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article... shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”*²¹⁶

Citatet är ett försök från Kongressen att kodifiera the United States Supreme Courts beslut i Mazer v. Stein där domstolen slog fast att en staty inkorporerad i en lampa kunde skyddas som en skulptur under copyright trots att lampdesignen också kunnat omfattas av ett design patent.²¹⁷ Käranden yrkade att domstolen skulle begränsa copyright till att inte omfatta ”useful articles” och dess design eftersom ett sådant skydd går att

²¹³ Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corp., 703 F. 2d 970, 973 (6th Cir. 1983) “ To be sure, a toy airplane is to be played with and enjoyed, but a painting of an airplane, which is copyrightable, is to be looked at and enjoyed. Other than the portrayal of a real airplane, a toy airplane, like a painting, has no intrinsic utilitarian function”

²¹⁴ Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Industries, Inc., 912 F. 2d 633, 670 (3d Cir. 1990)“That nose masks are meant to be worn by humans to evoke laughter does not distinguish them from clearly copyrightable works of arts like paintings. The utilitarian nature of an animal nose mask... inheres solely in its appearance.”

²¹⁵ Carol Barnhart Inc., v. Economy Cover Corp., 773 F. 2d 411 (2d Cir. 1985) samt Superior Form Builders, Inc. v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 74 F. 3d 488 (4th Cir.), cert. denied, 117 S. Ct. 53 (1996)

²¹⁶ 17 U.S.C. § 101

²¹⁷ Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 74 S.Ct. 460 (1954) samt Halpern s.24

uppnå med ett design patent.²¹⁸ Domstolen avböjde kärandens yrkande genom att särskilja mellan patenträtten och copyrightområdets syften:

*”Neither the Copyright Statute nor any other says that because a thing is patentable it may not be copyrighted. We should not so hold. Unlike a patent, a copyright gives no exclusive right to the art disclosed; protection is given only to the expression of the idea – not the idea itself.”*²¹⁹

Genom att göra så införde domstolen en ”non-discrimination doctrine” som innebär att copyright inte ska vara begränsad till traditionellt finkulturella ting så som konstverk utan också annars skyddsvärda objekt så som skulpturer som blivit införlivade i en kommersiellt och funktionellt gångbar produkt.²²⁰ Det avgörande för huruvida ett sådant verk kan erbjudas skydd under copyright är om det går att särskilja mellan den estetiska formen och de funktionella elementen.²²¹ Särskiljandet kan göras på två sätt: Antingen genom ”physical separability” vilket var vad domstolen gjorde i *Mazer v. Stein* där det var relativt enkelt att särskilja de estetiska elementen från de funktionella eftersom de var fysiskt skilda från varandra eller genom ”conceptual separability.”²²² Det sistnämnda testet har inneburit en hel del huvudbry för domstolarna.²²³ I the House Committee Report som togs fram i samband med införandet av the 1976 Copyright Act definieras särskiljandekriteriet i samband med definitionen av ”pictorial, graphic and sculptural works” och a ”useful article” på det här viset:

*”Elements that physically or conceptually can be identified as separable from the utilitarian aspects of that article.”*²²⁴

Det är alltså inte bara fysiskt särskiljande, vilket slogs fast i *Mazer-fallet*, som är aktuellt för att komma i åtnjutande av skydd utan även ”conceptual separability”. En viktig sak att notera är att det med 1976 års Copyright Act innebar att definitionen för en ”useful article” gick från ”solely utilitarian function” till ”an intrinsic utilitarian function.” Eftersom definitionen av en ”useful article” också bestämmer vilken typ av design som hamnar under ”the conceptual separability test” och vilka som helt faller utanför skyddsområdet innebär detta en begränsning i tillgången till skydd för industriell design under copyright.²²⁵

²¹⁸ Frenkel s. 5

²¹⁹ Frenkel s. 5, citatet är från *Mazer v. Stein* s. 217

²²⁰ 17 U.S.C. § 113 som även den infördes som en kodifiering efter *Mazer v. Stein* där det anges att ensamrätten till att reproducera ett skyddat verk i kopior även innefattar rätten att återge verket i vilken form somhelst, även om den är funktionell eller inte, se Halpern s. 24

²²¹ Halpern s. 24 och Frenkel s. 5ff.

²²² Lampan bestod av lampskärmen och statyn utgjorde själva lampfoten, för en bild se <http://www.coolcopyright.com/images/cases/mazerstein.jpg>

²²³ Se Frenkel s. 5

²²⁴ Citatet hämtat från Halpern s. 24 och är taget från the House Committee Report relating to the 1976 Act. Se även Frenkel s. 7

²²⁵ Frenkel s. 6 som ser som en möjlig anledning den planerade utökningen av det industriella formgivningsskyddet i en separat artikel i Title II of the Copyright Act of 1976. Artikeln var menad att ge en kortare skyddsperiod men utan särskilda begränsningar för industriell design. Den blev dock raderad av rädsla för att skapa monopolsituationer och

Det kan låta som det enklaste alternativet är att argumentera för att en produkt inte är en "useful article" men eftersom de flesta ting har någon nyttig funktion blir det ofta problematiskt.²²⁶ Situationen förenklas knappast av att domstolarna i sin rättstillämpning inte har nått fram till en enhetlig definition på vad som ska anses vara en "useful article." Vissa domstolar har ansett maskeradkostymer vara "useful articles" medan the Third Circuit gått i motsatt riktning i sin bedömning av djurnosmaskar som icke "useful articles" med argumentet att de används i en humorkontext.²²⁷ Det kan med andra ord vara svårt att i förväg bedöma vilken tolkning domstolen gör av produkten och därför bör formgivaren också plädера för att "the conceptual separability test" är uppfyllt.²²⁸

Domstolarna har i flertalet motstridiga fall försökt tolka begreppet "conceptual separability". Svårigheten har legat i att försöka bestämma vad begreppet kan anses innehålla och i vilka situationer det är applicerbart.²²⁹ En domstol har ansett att skyltdockors estetiska element inte är "conceptual separable" från de funktionella elementen.²³⁰ I ett annat fall ansågs ett cykelställ inte vara "conceptual separable."²³¹ Djuravbildningar med syfte att bära upp päls ansågs däremot inte vara en "useful article" samt även vara "conceptual separable."²³² I cykelställfallet uttryckte sig the Second Circuit på följande vis:

*" Form and function are inextricable intertwined in the rack, its ultimate design being as much the result of utilitarian pressures as aesthetic choices. The designer has achieved... the highest goal of modern industrial design, that is, the harmonious fusion of function and aesthetics. Thus there remains no artistic element... that can be identified as separate and "capable of existing independently of the utilitarian aspects of the article." "*²³³

Det är en lysande sammanfattning på problemet kring "conceptual separability". Eftersom design idag strävar efter att vara både estetiskt

osäkerhet kring vad som är konstitutionellt tillåtet för kongressen att lagstifta kring. Istället lämnades domstolarna kvar med det förvirrande uttrycket "conceptual separability"

²²⁶ Frenkel s. 6

²²⁷ *Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Industries, Inc.*, se även *Entertainment Research Group, Inc. v. Genesis Creative Group, Inc.*, 853 F. Supp. 319 (N.D. Cal. 1994) där copyright skydd inte gavs till maskeradkostymer samt *National Theme Productions, Inc. v. Jerry B. Beck, Inc.*, 696 F. Supp. 1348 (S.D. Cal. 1988) som gav copyrightskydd till maskeradkostymer men även *Whimsicality, Inc. v. Rubies Costume Co.*, 721 F. Supp. 1566 (E.D.N.Y. 1988) där copyright inte gavs till kostymer som påminde om dem i *National Theme* fallet. Se även Frenkel s. 6

²²⁸ Frenkel s. 6f.

²²⁹ Se citatet i Halpern s. 25 taget ur *Carol Barnhart Inc., v. Economy Cover Corp.*: "conceptual separability is... alive and well, the problem... is determining exactly what it is and how it is to be applied"

²³⁰ *Carol Barnhart Inc., v. Economy Cover Corp.*

²³¹ *Brandir International, Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 834 F. 2d 1142 (2d Cir. 1987)

²³² *Brandir International, Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co.*

²³³ *Brandir International, Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co.*, citat ur Halpern s. 25

tilltalande och funktionellt blir ett test baserat på ett sådant kriterie komplicerat för domstolarna att tillämpa. Det har inom rättstillämpningen utvecklats en rad tester kring hur ”conceptual separability” ska hanteras. Eftersom ”physical separability” är lättare att använda och inte lika vanligt att en formgivning uppfyller, finns inte tillnärmelsevis lika många rättsfall kring det begreppet.²³⁴ Fem stycken test kring ”conceptual separability” går att särskilt urskilja:²³⁵

1. *The Kieselstein – Cord ”primary subsidiary” test*

Kieselstein-Cord gjorde spännen till skärp vilka vunnit designpriser och även ställdes ut på the Metropolitan Museum of Art. Kopiatören av spännena ansåg att domstolen skulle förklara copyrightskyddet för dessa ogiltigt. Domstolen ansåg dock spännena som ”conceptual separable” eftersom:

*”the primary ornamental aspect... of the buckles is conceptually separable from their subsidiary utilitarian function.”*²³⁶

Flertalet domstolar har följt detta test men har till skillnad från domstolen i The Kieselstein-Cord fallet inte uttryckligen klargjort varför designen är särskiljbar. Enligt Frenkel är dessutom testet felaktigt då den inte har något stöd från förarbetena kring the Copyright Act och Kongressen troligen hade tänkt sig ett mycket enklare test för att avgöra ”conceptual separability.”²³⁷

2. *The Carol Barnhart ”inextricably intertwined” test*

Fem år efter ovanstående rättsfall prövade the Second Circuit ”conceptual separability” på skyltdockor.²³⁸ Domstolen avlog copyrightskydd eftersom:

*”the aesthetic and artistic features of the Barnhart forms are inseparable from the forms use as utilitarian articles.”*²³⁹

Domstolen ansåg att Kieselstein-Cords spännen hade ett konstnärligt värde som var helt oberoende av dess funktionalitet som bälte medan däremot skyltdockornas funktionalitet, form och konstnärliga element var *”inextricably intertwined”* och därför inte kunde erhålla copyrightskydd.²⁴⁰ Många har kritiserat domstolens argument och påpekat att om det konstnärliga och det funktionella anses som *”inextricably intertwined”* och därför inte är *”conceptual separable”* är de logiskt sett inte heller *”physical separable.”* Denna tolkning av *”the conceptual separability test”* innebär därför att de två olika testen - *”physical separable”* och *”conceptual separable”* – blir ett och samma.²⁴¹ Nödvändigheten av ett *”conceptual separability test”* försvinner därmed. En sådan tolkning skapar en så hög

²³⁴ Frenkel s. 7

²³⁵ Sammanställningen är hämtad från Frenkel s. 7ff.

²³⁶ Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl, Inc. 632 F. 2d 989, 991, 993 (2d Cir. 1980)

²³⁷ Frenkel s. 7

²³⁸ Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp

²³⁹ Ibid. s. 418

²⁴⁰ Ibid s. 419

²⁴¹ Frenkel s. 8

tröskel att copyright skulle skydda väldigt få, om ens några industriella designer.²⁴²

3. *The Judge Newman / Copyright Office displacement test*

Judge Newman särskrev sig från domslutet i det ovanstående fallet. I sin särskrivning går han igenom de test som uppkommit kring ”conceptual separability” och drar slutsatsen att ingen verkar ha förstått själva begreppet ”conceptual.” Judge Newman anser att ”conceptual” ska förstås som ”in the minds eye of the beholder” och skapade ett eget test:

*” I believe we would be more faithful to the Congressional scheme if we insisted that a concept such as that of a work of art, is ”separate” from the concept of an articles utilitarian function only when the non-utilitarian concept can be entertained in the mind of the ordinary observer without at the same time contemplating the utilitarian function”*²⁴³

Vid samma tidpunkt utfärdade the Copyright Office föreskrifter kring tolkningen av ”conceptual separability” och ansåg det existera när:

*” the artistic features and the useful article could both exist side by side and be perceived as fully realized, separate works – one an artistic work and the other a useful article.”*²⁴⁴

Vilket är i princip samma slutsats som Judge Newman drar. Den största kritiken mot detta test har varit att det blir ett mörkt hål utan ände eftersom i princip allting går att tänka sig separerat från varandra – vilket i förlängningen innebär att det blir svårhanterat och omöjligt att administrera.²⁴⁵

4. *The Denicola / Brandir artistic judgement test*

Professor Denicola gjorde en liknande undersökning av testen kring ”conceptual separability” och inte heller han ansåg att de fångade begreppets egentliga innebörd. Hans poäng var att eftersom det mest framträdande kännetecknet för modern industriell design är sammansmältningen av estetiska överväganden och funktionellt betingade val är det bästa testet för ”conceptual separability” en glidande skala mellan estetik och funktionalitet: ju mer ett verk är betingat av funktionalitet, desto mindre sannolikt att det är ”copyrightable.”²⁴⁶ I *Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co* använde the Second Circuit detta test men omformulerade det:

²⁴² Ibid s. 8

²⁴³ *Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp.*, s. 422 och 423 (Newman. J., dissenting) se Frenkel s. 8

²⁴⁴ Library of Congress, *Compendium of Copyright Office Practices* (2d ed. 1984) 505. 03. s. 500- 11, hämtat ur Frenkel s. 8

²⁴⁵ Frenkel s. 8

²⁴⁶ *Denicola* s. 741 samt *Frenkler* s. 8

*” If design elements reflect a merger of aesthetic and functional considerations, the artistic aspects of a work cannot be said to be conceptually separable from the utilitarian elements. Conversely, where design elements can be identified as reflecting the designers artistic judgment exercised independently of functional influences conceptual separability exists.”*²⁴⁷

Istället för att använda den graderade skalan som Denicola argumenterat för valde domstolen att se på designen som antingen funktionellt influerad eller estetiskt influerad. Tolkning görs också av de estetiska överväganden som designern gjort.²⁴⁸ Sådan bedömning och tolkning kan variera från domstol till domstol eftersom det i slutändan blir fråga om en subjektiv bedömning av konstnärliga val. Halloweenkostymer ansågs exempelvis i ett annat rättsfall för att inte vara ”copyrightable” eftersom de konstnärliga övervägandena och funktionellt betingade valen sammanblandats i för hög grad.²⁴⁹ Maskeradkostymer var ”copyrightable” i ett liknande rättsfall eftersom funktionen av maskeraddräkten ansågs ha lite med dess design att göra. Domstolen ansåg i ovanstående fall även att the Second Circuit hade tillämpat Denicolas test på ett felaktigt sätt.²⁵⁰ Än mer intressant blir det faktum att båda dessa domstolar har citerat ovanstående stycke från *Brandir International, Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co* som skäl för sina domslut.²⁵¹ Detta test har kritiserats för att vara inkonsekvent och oförutsägbart eftersom en bedömning måste ske av det konstnärliga syftet bakom olika val i designen. Domarens egna värderingar och bakgrund kan bilda en egen subjektiv standard för vad som ska anses som ett korrekt konstnärligt övervägande och gör det svårtillämpat i efterföljande praxis om inte uttryckliga skäl ges i domslutet.²⁵²

5. The Ninth Circuits ”lack of test” test

The Ninth Circuit har i två rättsfall valt att inte använda något test alls och citerade istället lagtexten och förarbetena. Domstolen kom fram till att:

*”no element of the folders... can be separated out and exist independently of their utilitarian aspects.”*²⁵³

Genom att undvika en analys av begreppet ”conceptual separability” slipper domstolen att göra en analys över varför de estetiska elementen ska anses vara särskiljbara från de funktionella.²⁵⁴ Det andra rättsfallet från 1997

²⁴⁷ Denicola s. 1145

²⁴⁸ Se Frenkel s. 9

²⁴⁹ *Whimsicality, Inc. v. Rubies Costume Co och Frenkel* s. 9

²⁵⁰ *Frenkel* s. 9 samt *National Theme Productions, Inc. v. Jerry B. Beck, Inc.*, s. 1353 -54

²⁵¹ *Frenkel* s. 9

²⁵² *Ibid* s. 9

²⁵³ *Fabrica, Inc. v. El Dorado Corp.*, 697 F. 2d 890, 893 (9th Cir. 1983) rättsfallet rörde en katalog med exempel på tillgängliga mattor att köpa samt *Frenkel* s. 10

²⁵⁴ Se *Frenkel* s. 10

valde the Ninth Circuit återigen att inte tillämpa något test eller närmare ange skälen till sitt beslut.²⁵⁵

Det är tydligt att det inte finns en konsensus hos domstolarna hur begreppet ”conceptual separability” ska konstrueras och tillämpas – flera test har införts men inget av dem verkar kunna bidra till ett förutsägbart resultat. Det innebär en osäkerhet för de formgivare som söker skydd under copyright.

3.2.2.7 Intrång

Copyright skyddar mot efterbildning av verket. Om någon utför någon av de exklusiva rättigheter som copyright tillerkänner innehavaren av verket så är det att anse som ett intrång.²⁵⁶

*”thus it is infringement to copy, adapt, distribute, perform or display a protected work or to violate rights of attribution or integrity in a work of visual art, unless the acts in question are expressly exempted from infringement liability by a specific provision in the statute.”*²⁵⁷

Det innebär att ett självständigt skapande av ett verk inte är ett intrång även om resultatet innebär att båda verken är väldigt lika varandra.²⁵⁸ Exempelvis kan båda två ha kopierat samma allmänt tillgängliga formgivning vilket lett till det liknande resultatet. Intrång förutsätter inte en exakt kopia då det hade inneburit att en plagiatör hade kunnat ändra några få detaljer för att kringgå skyddet.²⁵⁹ Samtidigt är inte alla element av en design skyddsvärda. En innehavare som anser att ett intrång har skett måste visa att fyra saker är för handen:

*“1) access and 2) resemblance in order to show copying and then must show that the copying was 3) of protected material which 4) an ordinary observer would find substantially similar to plaintiff’s work.”*²⁶⁰

Innehavaren måste således börja med att bevisa att intrångsgöraren faktiskt kopierade verket. Ifall det inte kan visas finns en möjlighet att likheten har uppstått av en tillfällighet och att det därför inte ses som ett intrång.²⁶¹ Intrångsgöraren behöver inte ha haft uppsåt att kopiera den skyddade

²⁵⁵ Ibid s. 10, och Entertainment Research Group, Inc. v. Genesis Creative Group, Inc. 122 F. 3d 1211 (9th Cir. 1997) rättsfallet rörde maskeradkostymer för barn av populära tecknade figurer där copyright skydd beviljades

²⁵⁶ 17 U.S.C. § 501 (a)

²⁵⁷ Schechter s. 168, principen är kodifierad genom 17 U.S.C. § 501 (a): *”Anyone who violates any of the exclusive rights of the copyright owner as provided by section 106 or of the author as provided in section 106 (a)... is an infringer of the copyright or the rights of the author, as the case may be.”* De exklusiva rättigheterna är alltså de ovan uppräknade, från 17 U.S.C. §§ 106 och 106 (a)

²⁵⁸ Schechter s.168

²⁵⁹ Ibid s. 168

²⁶⁰ Ibid s. 180

²⁶¹ Ibid s. 169

formgivning. ²⁶² Innehavaren måste däremot visa att intrångsgöraren haft tillgång till materialet och att det är en hög grad av likhet mellan verken. Ifall tillgång kan visas räcker en låg grad av likhet och om likheten är väldigt stor räcker en liten chans av tillgång för att kopiering ska anses ha skett. ²⁶³

Om ovanstående kan visas blir nästa steg att visa att det kopierade materialet är sådant som är skyddat under copyright. Om det kopierade är fakta, en underliggande ide, funktionella saker och så vidare så har intrång inte skett då sådant inte är "copyrightable expressions." ²⁶⁴

Det sista ledet är för innehavaren att visa är att en "ordinary observer" skulle betrakta de två verken som "substantially similar." ²⁶⁵ Testet kallas även för "the audience test" och enligt the Seventh Circuit så måste domstolen fråga sig:

"wheter the accused work is so similar to the plaintiffs work that an ordinary reasonable person would conclude that the defendant unlawfully appropriated the plaintiffs protectable expression by taking material of substance and value." ²⁶⁶

Där verken är speciellt komplicerade utgår "the audience test" inte bara från perspektivet hos "the ordinary observer" utan i vissa fall har "the ordinary observer of the intended audience" tillämpats. ²⁶⁷

Om intrång konstateras kan innehavaren söka förbud mot fortsatt inkräktande beteende och kan även begära att de inkräktande produkterna förstörs. ²⁶⁸ Innehavaren kan också söka skadestånd för faktiska eller "statutory damages." ²⁶⁹ Innehavaren har också rätt till ersättning för advokatkostnader. ²⁷⁰

Copyright behöver inte registreras för att gälla men det finns fördelar med en sådan registrering. Talan om intrång går inte att föra förrän verket är registrerat och inte heller "statutory damages" och advokatkostnader är något som tillerkänns vid intrång förrän designen är registrerad. ²⁷¹ En registrering innebär också att copyright presumeras som giltig som ett "copyrightable work" och att den ägs av den som nämns i registreringen. ²⁷²

²⁶² Ibid s. 169

²⁶³ Ibid s. 170

²⁶⁴ Ibid s. 170ff.

²⁶⁵ Ibid s. 177

²⁶⁶ Atari Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp., 672 F. 2d 607, 614 (7th Cir. 1982)

²⁶⁷ Schechter s. 179, datorprogram är ett sådant exempel där "the ordinary observer of the intended audience" har använts

²⁶⁸ 17 U.S.C. § 502 samt 17 U.S.C. § 503

²⁶⁹ 17 U.S.C. § 504 "statutory damages" är ett lagstadgat skadestånd som innehavaren kan välja att få, om exempelvis den uteblivna vinsten är låg, se Schechter s. 198f.

²⁷⁰ 17 U.S.C. § 505

²⁷¹ 17 U.S.C. § § 101, 411 (a), 412

²⁷² 17 U.S.C. § 410 (c)

En registrering för copyright är snabb och billig att få.²⁷³ För registrering lämnas ett exemplar av skyddsobjektet in som undersöks av the Copyright Office om det kan anses som ”copyrightable”, till exempel om det ska anses vara en ”useful article” eller inte.²⁷⁴ The Copyright Office bedömning upprätthålls ibland men inte alltid av domstolarna.²⁷⁵

3.2.2.8 Skyddstid

Om verket är skapat av en ensam upphovsman varar copyright upphovsmannens livstid plus 70 år.²⁷⁶ Om flera upphovsmän finns, varar skyddet den sist levande upphovsmannens livstid plus 70 år.²⁷⁷ Skydd för anonyma verk, verk under pseudonym eller ”works made for hire” det vill säga för en uppdragsgivare varar i 95 år från året verket först publicerades eller i 120 år från den först skapades, beroende vilken som tar slut först.²⁷⁸

3.2.3 Uttalat skydd för industriell design

3.2.3.1.1 The Semiconductor Chip Protection Act

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984 är ett uttalat skydd för industriell design och skyddar kretsmönster. Lagstiftningen återfinns i the Copyright Act.²⁷⁹ Dess uppbyggnad är lik den svenska kretsmönsterlagen, som infördes i Sverige efter påtryckningar från amerikanskt håll.²⁸⁰ Jag kommer inte gå vidare in på den lagstiftningen, varken den svenska eller den amerikanska, men den är värd att nämnas i sammanhanget.

3.2.3.1.2 Sui Generis Protection of Vessel Hulls

Värd att nämnas är också den skyddslagstiftning som finns för formgivningen av vessel hulls, det vill säga fartygsskrov i the Copyright Act.²⁸¹ En designer till ett fartygsskrov har ett begränsat skydd i 10 år mot:

*”making, importation, selling or distributing of vessel hulls embodying that design”*²⁸²

²⁷³ Hudis s. 9 och 11 samt Schechter s 91, en registrering kostar 45 USD, se <http://www.copyright.gov/docs/fees.html> och tar ungefär 5 månader från ansökan till certifikatet erhålles, se <http://www.copyright.gov/help/faq/faq-what.html#certificate>

²⁷⁴ 17 U.S.C. §410 (a) samt Schechter s. 92

²⁷⁵ Schechter s. 92, se särskilt not 23

²⁷⁶ 17 U.S.C. § 302 (a)

²⁷⁷ 17 U.S.C. § 302 (b)

²⁷⁸ 17 U.S.C. § 302 (c)

²⁷⁹ 17 U.S.C. § 901 et seq

²⁸⁰ Levin s. 357ff. och Lag (1986:1425) Om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

²⁸¹ 17 U.S.C. § 1301 et seq., Kongressen införde 1998 lagen som ett 13e kapitel till the Copyright Act

Lagstiftningen innehåller regler kring intrång och så vidare. Skyddet förlorar vid registrering av design patent för formgivningen.²⁸³ Lagstiftningen infördes som ett experiment och var först av tillfällig natur men 1999 beslutade Kongressen att lagen skulle vara fortsatt tillämplig.²⁸⁴

3.2.3.1.3 Architectural works

Tidigare var enbart ritningarna till byggnader skyddade under copyright. Själva byggnaden ansågs som en "useful article" och var således inte "copyrightable."²⁸⁵ 1990 infördes en särreglering för byggnader efter USAs tillträde till Bernkonventionen.²⁸⁶ Arkitektur räknas därmed inte längre in under "pictorial, graphic and sculptural works", utan har en egen ämnesgrupp. Därmed behöver den inte längre analyseras med "useful article" eller "conceptual separability" begreppen, vilket också var syftet.²⁸⁷

Kongressen har infört en begränsning i den meningen att ju färre sätt det finns att uppnå det önskade funktionella resultatet, desto snävare blir skyddsomfånget för arkitekten.²⁸⁸

3.3 Design Patent

3.3.1 Generellt om Design Patent

Design patent kan ge ett värdefullt skydd även för produkter som skyddas av ett utility patent. Precis som copyright faller patenträtten inom Kongressen och de federala myndigheternas jurisdiktionsområde genom konstitutionen.²⁸⁹ Nedan följer en kort genomgång av design patent.

²⁸² 17 U.S.C. §§ 1301, 1305 och 1308

²⁸³ 17 U.S.C. § 1329

²⁸⁴ Halpern s. 36

²⁸⁵ Halpern s. 37

²⁸⁶ The Architectural Works Copyright Act

²⁸⁷ Frenkel s. 14 se H.R. Rep. No. 101-735, s. 20 (1990) (citing Perlmutter, supra note 58) reprinted in 1990 U.S.C.C.A.N. 6935, 6951: "The copyrightability of architectural works shall not be evaluated under the separability test applicable to pictorial, graphic, or sculptural works embodied in useful articles. There is considerable scholarly and judicial disagreement over how to apply the separability test, and the principal reason for not treating architectural works as pictorial, graphic, or sculptural works is to avoid entangling architectural works in disagreement"

²⁸⁸ Frenkel s. 15

²⁸⁹ Se Halpern Part II: Patent § 1. Sources of United States Patent Law start s. 195

3.3.2 Skyddskriterier

Det finns fem krav för att få ett design patent:²⁹⁰

1. att det fråga om en ”article of manufacture”
2. att den är ”original” och
3. ”novel” och
4. ”non-obvious” samt
5. ”ornamental.”

Det finns tre typer av industriell design som kan bli föremål för ett design patent:²⁹¹

1. Ytutsmyckning, det vill säga en design som är applicerad på eller inbegripet i en produkt eller
2. en produkts form och/eller gestaltning samt även
3. en kombination av de två första kategorierna

Design patents lyder i huvudsak under samma regler som utility patents och då i synnerhet vad gäller ”novel” och ”non-obvious” kriterierna.²⁹² Skyddstiden är 14 år från dagen av kungörandet.²⁹³

3.3.2.1 Article of manufacture

Design patent ges enbart till en ”article of manufacture.” Designen måste förkroppsligas av eller vara tillämpad på en produkt som tillverkats av människan. Designen kan inte vara en ensam bild till exempel, det vill säga något abstrakt. Bilder, tryck och så vidare som är använda på en produkt, en produkts form eller själva produktens sammansättning faller under ”article of manufacture” och är därför registrerbart som design patent. Exempelvis har en ikon i ett dataprogram som visades på dataskärmen godkänts för design patent. Själva ikonen var inte patenterbar men när ansökan rörde ikonen så som den syntes på en display, så var kombinationen av ikonen och displayen tillräckligt för att den skulle anses som patenterbar.²⁹⁴

²⁹⁰ 35 U.S.C. § 171. Den första delen av § 171 ställer upp de fyra kriterierna för design patentskydd – novelty, originality, ornamentality och att det ska vara fråga om en article of manufacture. Den andra delen av § 171 meddelar att de regler som gäller för utility patents också gäller för design patent, i synnerhet kravet på non-obvious.

²⁹¹ Stim s. 50

²⁹² 35 U.S.C. § 171

²⁹³ 35 U.S.C. § 173

²⁹⁴ In re Hruby 373 F. 2d 997, 153 U.S.P.Q. 61 (CCPA 1967)

3.3.2.2 Originality

"Originality" ser till att design patent endast ger skydd åt individen som står som uppfinnare till designen. Det innebär att design som tillkommit på något annat sätt, exempelvis en formgivning som slumpmässigt tillkommit vid produktionen av en vara, formgivning som skett av andra personer eller sådan som naturligt existerar inte är skyddsbart som ett design patent. Å andra sidan hindrar inte kravet på originalitet att skydd ges åt design som är ett resultat av:

*"reassembly or regrouping of familiar forms and decorations."*²⁹⁵

3.3.2.3 Ornamental

Det viktigaste kriteriet för ett design patent är att den måste vara "primarily ornamental." Designen måste inte vara konstnärligt eller estetiskt tilltalande. För att anses som "ornamental" måste designen ha ett övergripande distinkt utseende som inte är funktionellt betingad av produkten. I det fallet att designen är i huvudsak bestämd av produktens prestationsförmåga så anses den vara "primarily functional" och går inte att skydda med ett design patent.²⁹⁶ Om alternativa sätt att formge designen finns, är det ofta ett tecken på att designen tillfredställer kravet på att vara "ornamental".²⁹⁷ Ett exempel är en personlig dator som är designad att likna en robot vilket kanske skulle kunna gå att få ett design patent för om formgivningen är enbart "ornamental." Ifall robotformgivningen var funktionell på något vis, om den till exempel gjorde datorn rörlig, skulle ett design patent troligen inte tillåtas.²⁹⁸

Domstolarna har begränsat design patent till ett sinne – synintrycket, vilket innebär att bara utseendet hos en produkt erbjuds skydd och inte för lukt, ljud eller smak.²⁹⁹ Designen måste inte vara synlig under produktens normala användning men den måste vara en "matter of concern" genom att den varit synlig vid någon tidpunkt mellan dess produktion och till dess slutliga användning.³⁰⁰ Bland annat har the Board of Patent Appeals and Interferences of the US patent and Trademark Office slagit fast att ett skjutvapens lilla bomullstuss, som ligger mellan krutet och kulan, var "ornamental" eftersom det kunde visas att bomullstussarna såldes i genomskinliga påsar och att deras utseende var en kritisk faktor på marknaden.³⁰¹ Foton på en produkt i försäljningsmagasin, kataloger eller på

²⁹⁵ In re Zahn 617 F. 2d 261, 204 U.S.P.Q. 61 (CCPA 1967)

²⁹⁶ Schechter s. 310, Hudis s. 3 och Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 94 F. 3d 1563 (Fed. Cir. 1996)

²⁹⁷ L.A. Gear v. Thom McAn Shoe Co, 988 F. 2d 1123, 25 U.S.P.Q. 2d 1913, 1917(Fed. Cir. 1997)

²⁹⁸ Stim s. 50

²⁹⁹ Stim s. 50

³⁰⁰ In re Webb 916 F. 2d 1553, 1558, 16 U.S.P.Q. 2 d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990)

³⁰¹ Ex Parte Cole 18 U.S.P.Q. 2d 1175 (BPAI 1990)

Internet kan hjälpa att bestämma huruvida en produkts design är en "matter of concern" under produktens kommersiella livscykel.³⁰²

Eftersom ett design patent enbart skyddar "ornamental" aspekter av en produkt är det också värdefullt att skydda funktionaliteten hos produkten via ett utility patent.³⁰³

3.3.2.4 Novelty

Bedömningen av huruvida en design ska anses som "novel" görs med hjälp av "the average observer test:"

*"the overall appearance of the design in the eyes of an average, or ordinary, observer must be different from the appearance of any other single prior design."*³⁰⁴

Designen anses vara i "prior art" om den:

- 1) var känd eller använd av andra i USA eller patenterad eller beskriven i någon tryckt publikation någonstans i världen innan den var uppfunnen av sökanden eller
- 2) var patenterad eller beskriven i en tryckt publikation någonstans i världen eller i det allmännas användande eller utbjuden till försäljning i USA mer än ett år före formgivaren ansökte om amerikanskt design patent.³⁰⁵

En så kallad grace period finns på 12 månader, där designern har möjlighet att undersöka marknaden innan en ansökan måste ske.

Skillnaden mellan den tidigare formgivningen och den sökande designen måste vara så pass stor att "the ordinary observer" ser den som en annan formgivning och inte en modifierad version av redan existerande design:

*"The degree of difference required to establish novelty occurs when the averager observer takes the new design for a different, and not a modified already – existing, design."*³⁰⁶

3.3.2.5 Non-obvious

"Non-obviousness" bedöms utifrån perspektivet hos:

³⁰² Hudis s. 3

³⁰³ Stim s. 50

³⁰⁴ In re Bartlett 300 F.2d 942, 133 U.S.P.Q. 204 (CCPA 1962) vilket skiljer sig från standarden för utility patents, se Hudis s. 2

³⁰⁵ 35 U.S.C. § 102, vilket är samma artikel som för utility patents

³⁰⁶ In re Bartlett samt Hudis s. 2

” the designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the application.”³⁰⁷

Designen ska bedömas i sin helhet av en ”ordinary designer” huruvida den är ”obvious” vid ”the day of invention” jämfört med all tidigare design.³⁰⁸ Design som skapats dagen efter ”day of invention” blir inte en del av ” the prior art.”³⁰⁹ En design presumeras vara ”non-obvious” såvida det inte finns något i ”the prior art” som skulle ha motiverat eller gett en ”ordinary designer” uppslaget att kombinera dessa kända element på ett sådant sätt att den ansökande designen uppstår.³¹⁰ Definitionen av ”prior art” är densamma som under ”novelty”, se ovan.³¹¹ Bevis som visar på ”secondary considerations” kan övertyga domstolen att designen inte är ”obvious”, ett exempel är kommersiell framgång. Den kommersiella framgången måste gå att härledas till just formgivningen och inte någon annan faktor som förbättrad funktion eller varumärket.³¹² När det gäller ”non-obviousness” ska designen också:

”represent a distinct inventive step in advance of the prior art in the particular field.”³¹³

3.3.3 Formella kriterier

Ansökan skickas till the PTO och ansökningsavgift och undersökningsavgift betalas.³¹⁴ En ”examinator” undersöker ansökan, genomför en ”prior art search” och avgör huruvida designen uppfyller de fem kriterierna. Om ansökan godkänns betalas en ”issue fee.” Design patentet anslås och publiceras kort därefter och det är först då rättigheterna knutna till patentet börjar gälla. Handläggningstiden är cirka två år.³¹⁵ Efter att ett patent anslagits kan utomstående kräva ” ex parte reexamination.”³¹⁶ Det finns även andra invändningar som att sökanden har missbrukat systemet.³¹⁷

³⁰⁷ In re Nalbandian, 661 F. 2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981) samt In re Rosen 673 F. 2d 388, 213 U.S.P.Q. 347 (CCPA 1982)

³⁰⁸ Bedömningen är densamma för design patent och utility patents, se Hudis s. 2

³⁰⁹ 35 U.S.C. § 102 (a)

³¹⁰ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe, Co 988 F. 2d 1117, 1124, 25 U.S.P.Q. 2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1997)

³¹¹ 35 U.S.C. § 102

³¹² Litton Sys, Inc. v. Whirlpool Corp. 728 F. 2d 1423, 1443, 221 U.S.P.Q. 97, 109 (Fed. Cir. 1984) samt Avia Group Intl Inc v. L.A. Gear Cal Inc 853 F. 2d 1557, 7 U.S.P.Q. 2d 1548 (Fed. Cir. 1988)

³¹³ Frenkel s. 10

³¹⁴ En ”filing fee” kostar mellan 380 – 110 USD beroende på företagets storlek, ”examination fee” kostar mellan 140 -70 USD, ”issue fee” går på mellan 860 – 430 USD, se http://www.uspto.gov/web/offices/au/qs/ope/fee2009january01_2009jan12.html

³¹⁵ Se <http://www.uspto.gov/main/faq/index.html>

³¹⁶ Se Schechter s. 449 samt 35 U.S.C. § 302, vilket innebär att ”the examiner” tar en titt på den citerade ”prior art” som parten lämnat in i ansökan om ”reexamination” och bedömer om patentet är ”non-obvious.” En sådan ansökan kostar 2520 USD, en ”inter parte

The PTO beviljar ungefär 90 % av ansökningarna.³¹⁸ Skyddstiden för ett design patent är 14 år från dagen det utfärdades.³¹⁹ Inga underhållsavgifter krävs.³²⁰

3.3.4 Intrångsbedömning

Design patent presumeras vara giltiga.³²¹ Den anklagade intrångsgöraren bär därmed bevisbördan för att ett design patent på något sätt inte är giltigt.³²²

Ett design patent ger rätt att exkludera andra från att:

”making, using, selling, offering for sale, or importing into the United States the patented invention.”

Den tilltalades uppsåt är irrelevant vid skuldbedömningen.³²³ Huruvida ett intrång har förekommit bedöms från perspektivet hos en ”ordinary observer.”³²⁴ The Supreme Court har sagt i *Gorham Mfg. v. White* att:

*”If, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”*³²⁵

Formgivningen som anklagas för intrång behöver inte vara identisk med den patenterade designen:

*”Infringement can be found for designs that are not identical to the patented design; such designs must be equivalent in their ornamental, not functional, aspects.”*³²⁶

reexamination” kostar 8800 USD, se

http://www.uspto.gov/web/offices/au/qs/ope/fee2009january01_2009jan12.html

³¹⁷ Se Schechter s. 448

³¹⁸ Hudis s. 3 jämförelsevis beviljas 63 % av utility patent ansökningarna, 2007 antogs 24063 design patent, se <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/design.pdf>

³¹⁹ 35 U.S.C. § 173

³²⁰ 35 U.S.C. § 41 (b)

³²¹ 35 U.S.C. § 282

³²² *Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co* 304 F. 3d 1373, 1378, 64 U.S.P.Q. 2d 1676 (Fed. Cir. 2002) “*Invalidity of a design patent claim must be established by clear and convincing evidence*”

³²³ 35 U.S.C. § 271 (a) samt Schechter s. 461

³²⁴ Halpern s. 288

³²⁵ *Gorham Mfg. v. White* 81 U.S. 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871), se Halpern s. 288

³²⁶ *Lee v. Dayton – Hudson Corp* 838 F. 2d 1186, 1190 (Fed. Cir. 1988) se även Miller s. 39 där författarna jämför skyddsomfånget med det under copyright mot efterbildning

För intrång krävdes tidigare även att design patentet uppfyller "the point of novelty test" som:

*"requires proof that the accused design appropriates the novelty which distinguishes the patented design from the prior art."*³²⁷

Detta förändrades något efter the Federal Circuits beslut i Egyptian Goddess v. Swisa; istället för att använda de två ovanstående testerna ska bara ett test användas – en modifierad version av "the ordinary observer."³²⁸ "The point of novelty test" tillkom för att "the ordinary observer" kunde luras att tro att två formgivningar var likadana för att båda två inkorporerade element från tidigare designs och därför skulle bara de element som var "novel" bedömas. Det fungerar för formgivning som har ett fåtal "points of novelty" men de som har flertalet blev lidande då intrångsgöraren kunde försvara sig med att inte alla de skyddade elementen kopierats.³²⁹ Domstolen beslutade därför att bara använda "the ordinary observer test" men i en ny form:

*"ordinary observer who is familiar with the prior art. There can be no deception and thus no infringement unless an accused design actually copies the patented design (as opposed to copying earlier elements or combinations of elements), but only one test is necessary."*³³⁰

Den påstodde intrångsgöraren har bördan att introducera sådan "prior art" som visar att elementen redan existerat i tidigare formgivning.³³¹

Det är bara delarna i en formgivning som är "ornamental" som kan bli föremål för intrång.³³² Om en design innehåller både funktionella och "ornamental" element måste innehavaren visa att en "ordinary observer" blir lurad av delarna som är "ornamental" och inte de funktionella.³³³

3.3.5 Typer av skadestånd etc.

Innehavaren kan få "preliminary injunctions" mot förmodade intrångsgörare.³³⁴ Skadestånd motsvarande kompensation för intrånget ges också.³³⁵ Skadeståndet motsvarar generellt rimliga royalties eller innehavarens förlorade inkomster under vissa omständigheter. I fall

³²⁷ Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co 82 Fed. Appx. 683, 687 (Fed. Cir. 2003) samt L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125, 25 USPQ2d 1913, 1918 (Fed. Cir. 1993)

³²⁸ Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 1562 F. 2d (Fed. Cir 2008) som rörde ett design patent på en fyrasidig nagelfil

³²⁹ http://www.counterfeitchic.com/2008/10/egyptian_goddess_rules.php

³³⁰ http://www.counterfeitchic.com/2008/10/egyptian_goddess_rules.php

³³¹ Egyptian Goddess v. Swisa, Inc. s. 22

³³² Lee v. Dayton – Hudson Corp

³³³ Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 825 (Fed. Cir. 1992)

³³⁴ 35 U.S.C. § 283

³³⁵ 35 U.S.C. § 284

intrånget skett med uppsåt kan skadeståndet tredubblas.³³⁶ Istället för skadestånd kan den anklagades totala vinst begäras vilket kan vara lönsamt om den är större än rimliga royalties och när innehavaren inte har kommersialiserat designen och inte har någon förlorad vinst.³³⁷

3.4 Trade dress

Det går i USA även att söka skydd för sin industriella formgivning som en trade dress. State law och state common law existerar på området och vissa skillnader kan uppstå mellan olika stater. Den federala kodifieringen och registreringen för trademark är stark i och med the Lanham Act.³³⁸ Genom the Lanham Act går det att registrera sin trade dress i "the principal register." Ett antal fördelar uppnås med en registrering. USA knyter inte rättigheter till registreringen utan de ges till den som först använder ett "trademark in commerce."³³⁹ Skydd inträder när trade dressen erhåller "distinctivness." En relativt stor andel av det relevanta konsumentsegmentet måste associera designen med tillverkaren eller försäljaren, och inte bara med själva produkten; kravet är att en trade dress fungerar som en "source indicator."³⁴⁰ Trade dress anses vara "distinctive" om den är "inherently distinctive" eller om den blivit "distinctive" genom "secondary meaning."³⁴¹ Syftet är att trade dress ska underlätta för konsumenten att särskilja och identifiera avsändaren bakom produkten.³⁴² Formgivningen får inte vara funktionell.³⁴³ En fördel med att söka trade dress skydd är det i princip evighetslånga skyddet. Om en trade dress är registrerad kan innehavaren föra talan om intrång enligt the Lanham Act och om den inte är det får talan föras via state common law.³⁴⁴ "Likelihood of confusion" är det som avgör huruvida ett intrång skett, eftersom hela syftet bakom trademark

³³⁶ 35 U.S.C. § 284 2d paragraph

³³⁷ 35 U.S.C. § 289 samt Hudis s. 4

³³⁸ Kongressen har bara rätt att lagstifta i ärenden som rör trademark via "the commerce clause" i konstitutionen. Det innebär att Kongressen enbart är behörig att lagstifta i frågor som påverkar "interstate commerce", det vill säga den kommersiella handeln mellan staterna. I de allra flesta fall anses dock trademark påverka handeln mellan staterna, även om det bara befinner sig inom en stat. Då trademark är ett common law begrepp existerar skyddet oberoende av lagstiftning - undantaget är the Lanham Act som i princip endast är en registreringslagstiftning och kodifierar common law men skapar inte några nya rättigheter eller skyldigheter. Det är viktigt att ha detta i åtanke eftersom det innebär att det finns två parallella system för trademark – ett där de bedöms som giltiga, enligt common law och ett där de bedöms som registrerbara enligt the Lanham Act. Idag anses båda i som överensstämmande men det kan finnas situationer där domstolarna låter common law styra över PTOs bedömning – deras beslut är inte bindande för domstolen, se Halpern s. 291ff.

³³⁹ Halpern s. 294

³⁴⁰ Schechter s. 588

³⁴¹ Ibid at 774, se även Hudis s. 6

³⁴² Schechter s. 623, se även Halpern s. 326

³⁴³ *Qualitex Co v. Jacobson Prods Co, Inc* 514 U.S. 159, 164-165 (1995)

³⁴⁴ 15 U.S.C. § 1114 (1) samt Schechter s. 636

är att leda konsumenten till rätt avsändare – uppstår förvirring kring vem som är avsändaren förstörs meningen med skyddet.³⁴⁵

3.5 Reservdelar

Reservdelar har varit en omdebatterad fråga även i USA där biltillverkarna står mot försäkringsbolagen och reservdelstillverkarna. Sedan 1950-talet har kampen till stor del utspelat sig i domstolarna via patenträtten och kulminerade med en rad rättsfall som började med *Aro Mfg. Co., v. Convertible Top Replacement Company*, 365 U.S. 336 (1961).³⁴⁶ Rättsfallen rörde utility patents och huruvida en patenterad produkt kunde repareras utan att patentet inkränktes. Sammanfattningsvis kan sägas att rättsfallen ledde till en generell rätt för den som köpt en vara i original från patentinnehavaren att reparera den patenterade produkten så länge som reparationerna inte innebär en rekonstruktion av produkten.³⁴⁷ På 1990-talet gick biltillverkarna till Kongressen och ville utöka copyrightskyddet att uttalat omfatta ”special industrial design protection”, däri inkluderat reservdelar. Kongressen sade nej till ett sådant skydd efter att Justitiedepartementet motsatt sig förslaget med antitrustlagstiftningen i åtanke och menade att en sådan lagstiftning skulle ge biltillverkarna en monopolliknande ställning.³⁴⁸ De senaste fem åren har biltillverkarna istället vänt sig till design patent för att skydda reservdelar.³⁴⁹ Ford satte ytterligare fokus på design patent när ITC 2007 beslutade att sju av Fords design patent till deras F-150 truck var giltiga och utfärdade en ”Exclusion Order” vilken blockerade import av inkräktande produkter.³⁵⁰ En månad senare skrev en grupp försäkringsbolag ett brev till the US Trade Representative och begärde att ”the Exclusion Order” inte skulle

³⁴⁵ Schechter s. 637

³⁴⁶ Hong s. 2

³⁴⁷ Hong s. 2, ett liknande rättsfall i Europa är the House of Lords beslut om reservdelar 1986 i *British Leyland v. Armstrong Patents Co. Ltd* där copyrightskyddet för ritningar till reservdelar begränsades med hänsyn av konsumentintresset ”The owner of a car must be entitled to do whatever is necessary to keep it running order and effect what ever repairs may be necessary in the most economic way possible.” Se Levins artikel om reservdelar s. 6, går att hitta på: <http://www.ficpi.org/library/montecarlo99/spareparts.html>

³⁴⁸ Se Meier ”Consumers World; Car Makers Fight to Reclaim Market in Replacement Parts” som går att hitta på: <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CEFD8143BF930A35751C0A96>, se även Gillis s. 2

³⁴⁹ Lowe s. 1f., samt Hong s. 6 och 8 där en tabell redovisas över de design patent olika biltillverkare har för ”crash parts” från 1988 – 2007 Bland annat hade Toyota runt 120 st design patent för ”crash parts” 2006 jämfört med 30 stycken 2005

³⁵⁰ Hong s. 2f., ITC är the United States International Trade Commission, se <http://www.usitc.gov/>, Gillis s. 3 se även <http://www.patentlyo.com/patent/2008/06/ford-global-tec.html> och själva beslutet In re Certain Automotive Parts, Investigation No. 337-TA-557, 2007 WL 2021234 (ITS 2007) beslutet har överklagats till the Court of Appeals for the Federal Circuit men något utslag har inte publicerats än se (CAFC), Ford vs. ITC, Docket No. 07-1357

genomdrivas och ett överklagande ligger för närvarande och väntar.³⁵¹ Våren 2008 introducerades ett förslag till lagstiftning H.R. 5638 som ett svar på ITCs beslut.³⁵² Ford har 2008 gått till ITC igen, denna gång på grund av deras design patent på delar av den omdesignade bilen Mustang. Troligen kommer fler biltillverkare att genom the federal courts eller ITC genomdriva sina rättigheter som är knutna till design patent.³⁵³

H.R. 5638 presenterades 13 mars för Kongressen. Stödet kom från försäkringsbolagen och reservdelstillverkarna som är organiserade under namnet Quality Parts Coalition. Förslaget vill ändra på 35 U.S.C. § 271 genom att lägga till följande ”repair clause”:

” (j) It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States any article of manufacture that itself constitutes a component part of another article of manufacture, if the sole purpose of the component part is for the repair of the article of manufacture of which it is a part so as to restore its original appearance.”

Syftet med ”the repair clause” har varit att skapa ett undantag som tillåter biltillverkarna att få design patent för formgivningen på bilen och dess delar men andra företag ska kunna tillverka reservdelar med syfte att reparera bilen.³⁵⁴ Företrädarna för förslaget menar att design patent ska skydda bilens design när konsumenten ska köpa en bil för första gången då formgivningen har en stor betydelse vid val av bilsort. Design patent ska däremot inte leda till begränsningar av efterföljande tillverkning av bildelar, vilket skulle innebära en monopolsituation för biltillverkarna.³⁵⁵ Belackarna av förslaget tycker det undergräver patenträtten och att det är ohållbart att argumentera på det vis som företrädarna gör. Om bilföretagen ska vilja lägga resurser på produktutveckling måste de få utdelning för det. Det har också alltid varit syftet med patenträtten - att driva innovation framåt.³⁵⁶ En monopolsituation skapas inte eftersom det är relativt enkelt att formge runt ett design patent – bara en backspegel går att formge på en mängd olika vis. Reservdelstillverkarna måste inte kopiera exakt den formgivning bilföretaget lagt ner pengar på. Bildelar går att skapa så att de passar funktionellt till bilen så länge de inte har samma ”ornamental appearance” som design patent och att kopiera exakt en formgivning är ett enkelt sätt att tjäna pengar på någon annans investering.³⁵⁷

³⁵¹Hong s. 2

³⁵²Se Quality parts coalition. www.qualitypartscoalition.com samt <http://www.search-autoparts.com/searchautoparts/Collision+Repair/Bill-would-change-patent-law-in-favor-of-crash-par/ArticleStandard/Article/detail/519715?contextCategoryId=41884>

³⁵³Gillis s. 3 samt Hong s. 2

³⁵⁴Gillis s. 3, se även <http://www.search-autoparts.com/searchautoparts/Collision+Repair/Bill-would-change-patent-law-in-favor-of-crash-par/ArticleStandard/Article/detail/519715?contextCategoryId=41884>

³⁵⁵Gillis s. 6

³⁵⁶Hong s. 9

³⁵⁷Hong s. 5f.

Argumenten på båda sidor är många, och påminner mycket om diskussionen som pågått i EU rörande reservdelsfrågan. Kongressen har inte fattat något beslut kring förslaget.

4 Jämförande analys EU Sverige och USA

4.1 Market entry protection

För svensk och europeisk del går det att uppnå skydd både genom registrering och så fort verket tillgängliggörs för allmänheten. För det registrerade skyddet gäller dessutom en grace period av 12 månader. För den amerikanska delen så inträder copyright skydd så fort ett verk är ”fixed in a tangible medium”, trade dress efter att det har blivit ”used in commerce” samt design patent när det efter ansökan anslås av PTO. Även design patent har en grace period på 12 månader.

EU erbjuder därmed ett ”market entry protection” för industriell design i en sui generis lagstiftning genom det oregistrerade formgivningsskyddet samt möjligheten att inom ett år fortfarande kunna registrera formgivningen för ytterligare skydd.³⁵⁸ Den ”market entry protection” som finns i USA via copyright är egentligen ett skydd skapat med andra syften än att skydda industriell design vilket gör att det kan vara svårt att veta om skyddet verkligen blir tillämpligt för formgivningen men möjligheten finns också att inom ett år ansöka om ett design patent.³⁵⁹

4.1.1 Conceptual Separability

En skillnad mellan copyright och oregistrerad formgivning är att under copyright måste innehavaren vara beredd på att om produkten anses som en ”useful article” visa att ”conceptual separability” föreligger – ett test som har visat sig svårtillämpat hos domstolarna och inte direkt lätt att förutsäga.³⁶⁰ Något sådant test är inte nödvändigt under det oregistrerade skyddet. Funktionalitet skyddas inte och det är även hos det oregistrerade skyddet enbart de egna kreativa elementen som skyddas mot efterbildning. Sådana detaljer som är uteslutande funktionsbestämda skyddas inte men det är inte meningen att utesluta teknisk formgivning som sådan från skyddsomfånget. Av konkurrenshänsyn ska design inte ge skydd åt tekniska idéer som hör hemma under patenträtt.³⁶¹ Tanken är att teknisk formgivning ska skyddas utan någon bedömning av de konstnärliga val som gjorts av

³⁵⁸ Även inom EU erbjuds upphovsrättsligt skydd för brukskonst och industriell formgivning, tyvärr ligger det utanför uppsatsens syfte att också presentera detta skyddssystem. Jag hänvisar därför vidare till Levin med start s. 62

³⁵⁹ Se även Fryer - ”The Evolution of Market Entry Industrial Design Protection: An International Comparative Analysis”

³⁶⁰ Halpern s. 25 samt Frenkel s. 6f.

³⁶¹ Bernitz s. 189 , Levin s. 347f. och ”Förpackningsämne” RÅ 1984 2:65 och Maier s. 6

formgivaren.³⁶² Här påminner copyright och EUs system om varandra; amerikansk rätt innebär dock ett striktare krav på icke funktionalitet då det innehåller ett krav på att produkter med en ”intrinsic utilitarian function” ska anses som ”useful articles” och undergå det förvirrade testet med ”conceptual separability.” Även inom copyright är således tanken att formgivningens utseende eller kreativitetshöjd inte ska bedömas men kravet på vad som anses som funktionellt betingat innefattar fler industriella formgivningar än det europeiska.

4.1.2 Formaliteter

Om copyright registreras ska en modell eller ritning lämnas in och en viss förprovning görs, bland annat om objektet ska anses som en ”useful article” eller ej.³⁶³ Domstolarna behöver inte följa the Copyright Offices bedömning i den frågan och det gör de inte alltid heller.³⁶⁴ Copyright måste registreras innan en intrångstalan kan föras vilket kostar 45 USD och det tar cirka 5 månader innan ett certifikat erhålls.³⁶⁵ Något liknande krav finns inte för det oregistrerade skyddet. Någon registrering eller förprovning sker därför inte utan skyddet uppkommer efter att formgivningen blivit allmänt tillgängligjord inom den europeiska gemenskapen.³⁶⁶

4.1.3 Skyddets omfattning

Copyrightsskyddet i USA skyddar mot efterbildning och då endast ”expressive elements” - det vill säga enbart de delar av designen som är ett uttryck för formgivarens kreativitet och inte är en ide eller detaljer hämtade från tidigare formgivning och så vidare. Det är med andra ord ett relativt svagt skydd som formgivning tillerkänns under copyright. Innehavaren kan inte hindra andra från att använda liknande formgivning utan bara från att kopiera det som specifikt skyddas av copyright; det vill säga de element som anses som ”copyrightable expressions.”³⁶⁷

Skyddets omfattning påminner om det oregistrerade skyddet som också enbart skyddar mot efterbildning . Ett försvar som går att föra under både copyright och oregistrerat skydd är således att designen är ett resultat av självständigt

³⁶² Maier s. 6, Bernitz s. 189 och Levin s. 347f.

³⁶³ Schechter s. 92

³⁶⁴ Ibid s.92

³⁶⁵ <http://www.copyright.gov/docs/fees.html>, <http://www.copyright.gov/help/faq/faq-what.html#certificate>, registreringen måste ha skett 3 månader innan intrånget för att få ”attorney fees” och ”statutory damages”, annars går bara att erhålla ”actual damages”, se 17 U.S.C. § 412

³⁶⁶ Artikel 11.1 och artikel 11.2 förordningen, Levin s. 339, Maier s. 9 samt Saez s. 4

³⁶⁷ Hudis s. 9

skapande.³⁶⁸ En innehavare av en oregistrerad formgivning eller copyright har bevisbördan för att intrång skett. En oregistrerad formgivning har ingen prioritetsrätt som en registrerad har – hos en registrerad design ligger ansökan som grund till rätten och innehavaren behöver inte visa att intrångsgöraren känt till designen.³⁶⁹ Det finns inget användningstvång hos en oregistrerad formgivning heller, men eftersom kravet finns att innehavaren måste bevisa att intrångsgöraren på något vis känt till formgivningen samtidigt som den måste vara allmänt tillgängliggjord för att skyddet ska uppkomma uppstår en viss skillnad jämfört med den prioritetsrätt den oregistrerade formgivningen åtnjuter. Så är även fallet för design patent och copyright - det finns inget krav på att ett design patent utnyttjas eller att intrångsgöraren kände till formgivningen medan copyright har samma bevisbörda för innehavaren som en oregistrerad formgivning.³⁷⁰

Huruvida en formgivning kopierats avgörs ”in the eyes of the informed user” och utifrån helhetsutseendet. Det ska vara en skillnad mellan de båda och små detaljer ska inte avgöra om en design anses kopierad.³⁷¹ Under copyright är testet att en ”ordinary observer” skulle betrakta de två verken som ”substantially similar.”³⁷² Testet kallas även ”the audience test.” Inte heller här krävs en exakt kopia vilket annars hade inneburit att en plagiatör kunnat ändra några få detaljer för att kringgå skyddet.³⁷³ Levin har liknat det oregistrerade skyddet med det upphovsrättsliga - det är ungefär lika snävt och skyddar enbart kreativa element påhittade av formgivaren.³⁷⁴ Det är förklarligt att copyright och formgivningsskyddet därför påminner om varandra. En skillnad är att det inom europeisk rätt tas hänsyn till den så kallade mönstertätheten inom industrisektorn, vilket ger ett andningshål för formgivare som verkar inom branscher där funktionalitet i högre grad styr utrymmet för den kreativa formgivningen. Så är inte fallet inom copyright där ingen hänsyn tas till mönstertäthet under ”the conceptual separability test” och inte heller under ”the audience test.”³⁷⁵

4.1.4 Market entry protection?

Sammantaget innebär det att både EU och USA erbjuder ”market entry protection” för industriell formgivning - i EU i tre år och i USA som längst

³⁶⁸ Se Saez s. 3 ”independent creation” och ”non-cognisance of the design” går att använda som försvar till varför formgivningarna är väldigt lika vad gäller det oregistrerade skyddet. Det innebär att innehavaren måste bevisa att intrångsgöraren kände till och kopierade hans design. Om det är tveksamt, kan den enda vägen vara att övertyga domaren att likheten mellan formgivningarna är så stor att det vore väldigt osannolikt med en ”independent creation.”

³⁶⁹ Bernitz s. 195 och Levin s. 354f.

³⁷⁰ Schechter s. 169 och Miller s. 13

³⁷¹ Se bland annat Maier s. 13ff.

³⁷² Schechter s. 177

³⁷³ Schechter s. 168

³⁷⁴ Levin s. 353f.

³⁷⁵ Schechter s. 177f.

skaparens liv plus 70 år. Även om skydden har vissa likheter - som intrångsbedömningen, bevisbördeplaceringen och att skyddet blir något snävt - så har det europeiska skyddet fördelen av att vara samlad i en lagstiftning som uttryckligen antagits med syftet att skydda just industriell formgivning. Det ”design approach” som ligger till grund för både förordning och direktiv har inneburit att hänsyn har tagits till vad formgivaren har för krav samtidigt som hänsynen till konkurrenterna har inneburit en väsentlig förkortning av skyddstiden och skyddsomfånget.³⁷⁶ Genom ett oregistrerad formgivningsskydd kan således ett billigt skydd uppnås vilket kan tilltala sådana produkter som har en kort livscykel som inom modeindustrin, till exempel.³⁷⁷ Detta jämfört med USA där skyddet kan vara svårt att uppnå beroende på hur ”conceptual separability” tolkas. Å andra sidan räcker det en väldigt lång tid – formgivarens liv plus 70 år. Till konkurrenternas förtret, kan tänkas. Möjligheten finns att även inom EU skydda en formgivning medelst upphovsrätt och på så vis åtnjuta en lika lång skyddstid som copyrightskyddet erbjuder. Fördelen med det europeiska systemet är att detta inte är det enda ”market entry protection” som finns att tillgå. Det oregistrerade skyddet för mönster finns också vilket är harmoniserat i medlemsstaterna till skillnad från brukskonstskyddet inom upphovsrätten.³⁷⁸ Det oregistrerade formgivningsskyddet erbjuder därför ett billigt och vidsträckt skydd för design. Det amerikanska systemet har bara copyright att erbjuda som ett första skydd för en vara som sjösatts på marknaden.

4.2 Design patent – nästan som en mönsterrätt?

4.2.1 Kriterier och formaliteter

Design patent i USA och mönsterrätten i Europa liknar varandra till stora delar. Skyddskriterierna är jämförbara om än med vissa skillnader; det är utseendet hos en produkt som skyddas och inte funktionalitet. Däremot görs ingen bedömning av kreativitetshöjden i något av rättssystemen. Kriterierna ”article of manufacture” i USA och produktbegreppet inom europeisk rätt stämmer överens, särprägel och ”non-obviousness” samt även intrångsbedömningen är liknande. Kravet på ”originality” inom amerikansk rätt och att det inom europeisk rätt är formgivaren som ska anses som innehavaren ger samma resultat. Ett design patent i USA och en registrerad formgivning i EU presumeras båda vara giltiga och det är intrångsgöraren som har bevisbördan för att den inte skulle vara det.³⁷⁹ Det finns inget

³⁷⁶ Suthersanen s. 2 samt Levin s. 335

³⁷⁷ Beaktandesats 16 förordningen

³⁷⁸ Det är bara att beklaga att det inte funnits utrymme nog att närmre presentera det skydd som upphovsrätten erbjuder mönster i Sverige och EU. För en närmre presentation hänvisas i första hand till Levin med start s. 62, se särskilt s. 86 och 88ff.

³⁷⁹ Maier s. 20 samt Schechter s. 283

användningskrav utan själva registreringen/patentet ger rätt att utestänga andra från att använda designen.³⁸⁰

Både ett amerikanskt design patent och en europeisk registrerad formgivning måste gå att uppfatta med synsinnets.³⁸¹ Ett design patent kräver inte att formgivningen är synlig under normal användning så länge som den är en "matter of concern" någon gång under produktens kommersiella livscykel.³⁸² Inom EU krävs inte heller att en registrerad formgivning är synlig vid normal användning utom när det gäller "sammansatta produkter." För sådana produkter måste synligheten vara vid normal användning och inte bara vid exempelvis reparation.³⁸³ Det ligger en viss skillnad häri då det amerikanska design patentets krav på synligheten som en "matter of concern" gör att kriteriet tillämpas på alla sorters produkter, inklusive reservdelar. Dessa blir därför inte nödvändigtvis utestängda från design patent om de kan visa på "matter of concern."³⁸⁴ Den europeiska registrerade formgivningens krav på synlighet vid normal användning för sammansatta produkter har skapats för att utestänga just reservdelar från skydd.³⁸⁵

En registrerad formgivning måste ansökas om och ingen materiell förundersökning sker av formgivningen i EU. Istället går det att invända mot utfärdandet av mönsterrätt i två månader och därefter att i domstol kräva hävning av registreringen. Det går även att hävda att en registrering är ogiltigt i ett genkärsmål vid intrång. Det tar i genomsnitt sex veckor att få en registrerad formgivning beviljad.³⁸⁶ Då ingen materiell förprovning sker av formgivningen inom EU är det inte självklart att registreringen innebär att den anses som giltig i ett eventuellt framtida intrångsmål.³⁸⁷

I USA sker en materiell förprovning av designen och det tar drygt två år att erhålla ett design patent.³⁸⁸ En ansökande har en "duty of disclosure" att upplysa om relevant "prior art" och vad som ska anses som "novel" i förhållande till all annan tillgänglig "prior art," vilket innebär en ytterligare kostnadsbörda för formgivaren.³⁸⁹ Om ansökan godkänns, vilket runt nittio procent av alla ansökningar gör, hålls hälften av dessa som giltiga i ett

³⁸⁰ Schechter s. 169, Miller s. 13, Bernitz s. 195 och Levin s. 354f.

³⁸¹ Levins karnovkommentar not 5, samt Stim s. 50

³⁸² In re Webb

³⁸³ 2 § (a) ML samt Maier s. 5

³⁸⁴ Hudis s. 3

³⁸⁵ Se 2 § (a) ML samt Levins karnovkommentar not 21 och 22

³⁸⁶ Siffran är från 2007, se OHIM Annual Report 2007 s. 9, går att hitta på

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMpublications.en.doc>

³⁸⁷ 2008 registrerades och publicerades 357 774 gemenskaps designs varav 2 841 stycken drogs in och 2 393 vägrades registrering, se

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssco007_statistics_of_community_designs_2009.pdf

³⁸⁸ <http://www.uspto.gov/main/faq/index.html>

³⁸⁹ Frenkel s. 10 samt Wallin s. 115. Information krävs om allt som kan påverka patentbarhetsbedömningen så som känd teknik och litteratur. Upplyningsplikten föreligger sökanden under hela handläggningstiden hos the PTO

senare domstolsförfarande.³⁹⁰ Det går för utomstående att kräva ”reexamination” av patentet eller lämna in förslag på ”prior art” som är nyhetsförstörande men det förfarandet är relativt dyrt.³⁹¹ Det går också att föra talan att ett design patent är ogiltigt som ett genkäromål vid intrång eller som en egen talan.³⁹²

Inom EU har en registrerad formgivning skydd i 25 år om avgifterna betalas för varje femårsperiod. I USA har ett design patent skydd i 14 år och inga ”reissuance fees” krävs. Ett design patent har en kortare skyddstid än en registrerad formgivning och på grund av den materiella förprövningen tar det avsevärt mycket längre tid att utfärda ett sådant. De grundläggande avgifterna är någorlunda lika stora men då ett design patent förprövas och den sökande har en ”duty of disclosure” så uppstår en större kostnadsbörda för en formgivare under ett design patent eftersom denne måste undersöka ”the prior art.”³⁹³ För en registrerad formgivning som inte förprövas blir detta aktuellt först vid ett intrångsmål, en ogiltighetstalan eller vid ett invändningsförfarande.

4.2.2 Särprägel och Non-obvious

Särprägel utgår ifrån en kunnig användares helhetsintryck av formgivningen som ska skilja sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som gjorts tillgängligt.³⁹⁴ En kunnig användare ska inte jämföras med ”a person skilled in the art” eller slutanvändaren av produkten. För att använda en produkt behöver man inte vara utbildad men eftersom det är fråga om en kunnig användare får det inte heller vara vem som helst.³⁹⁵ En lättnad ges i och med begreppet mönstertäthet – om det är en bransch där formgivningen är starkt funktionellt betingad är en liten grad av variationsskillnad att anse som särpräglad.³⁹⁶ Det ska vara en tydlig skillnad utifrån den kunnige användarens synvinkel – den kunnige användaren har inte lika lätt att se detaljer och det krävs alltså mer för att en helhetsbild ska särskilja sig för en kunnig användare än en specialist.³⁹⁷ I USA bedöms ”non-obviousness” utifrån perspektivet hos ”the designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the application” och

³⁹⁰ Frenkel s. 10 samt Hudis s. 3

³⁹¹ Se Frenkel s. 10 samt Wallin s. 115

³⁹² Se Schechter § 19.6 Post-Grant Proceedings med start s. 441

³⁹³ Frenkel s. 10 en registrerad formgivning kostar runt 350 EUR för ett mönster och en period och ett design patent runt 1240 eller 650 USD för en mindre firma att ansöka och publiceras, se

http://www.uspto.gov/web/offices/au/qs/ope/fee2008january01_2009jan12.html samt http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feespayment/list_fees_en.pdf

³⁹⁴ Levins karnovkommentar not 16 samt 2 § 2st ML

³⁹⁵ Maier s. 14, Exempel på kunnig användare är inköpare och återförsäljare

³⁹⁶ 2 § 3st ML och artikel 6 förordningen samt Wallin s. 141 samt Levins karnovkommentar not 20

³⁹⁷ Levins karnovkommentar not 19

helhetsintrycket jämförs med ”the prior art.”³⁹⁸ Formgivningen ska vara ett ”distinctive step in relation to the prior art.”³⁹⁹ Ett ”distinctive step” innebär att det inte finns något inom redan tillgänglig formgivning som ger en ”ordinary designer” uppslaget att kombinera de kända elementen och komma fram till den ansökande designen. I brist på bevis av sådana uppslag presumeras en design vara ”non-obvious.”⁴⁰⁰

Det innebär att det amerikanska kravet på ”non-obviousness” är något lättare än det europeiska eftersom ”the designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the application” och den kunnige användaren skiljer sig åt i det att en designer troligen har större sannolikhet att kunna peka på detaljer som skiljer sig åt i helhetsintrycket av formgivningarna vilket en kunnig användare inte uppmärksammar på samma sätt.⁴⁰¹ Det är dock inte fråga om en specialiststandard i USA men en viss skillnad får nog antas finnas även om den är marginell. I den europeiska bedömningen har syftet nämligen varit att gå ifrån en standard med utgångspunkt från någon ”skilled in the pertinent art” – vilket ju är kravet i USA.⁴⁰² Mönstertäthet tas inte hänsyn till inom amerikansk rätt vilket innebär att det kan vara svårare att få skydd för kreativa formgivningar inom mönstertäta branscher. Dock kan det i USA anses som ”non-obvious” att sätta ihop redan kända element på ett nytt sätt, så länge som resultatet inte är ”obvious” för en ”ordinary designer.” Det kan ha betydelse i mönstertäta sektorer där det kan vara svårt att komma på nya kreativa formgivningar – så länge som de inte är helt uppenbara går de att skydda ändå. Så är visserligen även fallet i EU.⁴⁰³

I USA kan även så kallade ”secondary considerations” vara bevis för att en design är ”non-obvious” exempelvis kommersiell framgång som relaterar till formgivningen, vilket inte är en möjlighet i Europa.⁴⁰⁴ Tilläggas skall också att skyddsomfånget minskar ifall en formgivning har godkänts i en mönstertät sektor, eftersom mönstertätheten ska vägas in i intrångsbedömningen.⁴⁰⁵ Skyddet som ges i en mönstertät sektor blir därför snävare.

4.2.3 Nyhetskravet

En viss skillnad ligger i nyhetskravet. Bedömningen av huruvida en design ska anses som ”novel” görs i amerikansk rätt med hjälp av ”the average observer test” och formgivningen måste skilja sig från all tidigare ”prior

³⁹⁸ Schechter s. 311

³⁹⁹ Frenkel s. 10

⁴⁰⁰ Hudis s. 2 och L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe, Co 988 F. 2d 1117, 1124, 25 U.S.P.Q. 2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1997)

⁴⁰¹ Prop. 2001/02:121 s. 52, Levin s. 346f. samt Levins karnovkommentar not 17, 18 och 19

⁴⁰² Maier s. 13f.

⁴⁰³ Maier s. 13

⁴⁰⁴ Hudis s. 2

⁴⁰⁵ Maier s. 15f. samt Levins karnovkommentar not 20 samt not 37

art.”⁴⁰⁶ Nyhetskravet för design patent är samma som för utility patents i USA.⁴⁰⁷ Något förenklat är ”prior art” allt som blivit känt eller använt av andra inom USA eller har patenterats eller beskrivits i en tryckt publikation i USA eller annat land före uppfinningsdagen.⁴⁰⁸ Skillnaden mellan den tidigare formgivningen och den ansökande måste vara så pass stor att ”the ordinary observer” tar den som en annan formgivning och inte en modifierad version av redan existerande design.⁴⁰⁹

I EU är nyhetskravet relativt och objektivt där en design ska skilja sig från alla tidigare tillgängliga mönster. Vad som ska anses som tidigare känt utgår från vad EES fackkretsar rimligen kunnat ha kännedom om gör att nyhetskravet inte är absolut utan relativt.⁴¹⁰ Eftersom det i princip alltid går att hitta en tidigare form ska det inte gå att leta i världens små hörn efter en nyhetsförstörande design.⁴¹¹ Designen anses vara identisk trots att det finns skillnader, så länge som dessa är oväsentliga.⁴¹² Ett formelement som redan finns på ett område kan också anses som så oväntat på ett annat område så att det anses som nytt i sitt sammanhang.⁴¹³

I EU finns därför en begränsning i vad som ska definieras som känt till Europas fackkretsars rimliga kännedom och i USA är allt som publicerats i världen samt känt inom USA att anse som ”prior art”, vilket är en bredare definition än den europeiska. En ”ordinary observer” ska inom amerikansk rätt jämföra intrycket av den tidigare formgivningen vilket innebär en skillnad från hur nyhetsbedömningen görs av utility patents.⁴¹⁴ Dessa utgår från en objektiv bedömningsstandard där identiskt tekniska innovationer är nyhetsförstörande medan hos design patent måste skillnaden vara så stor att en ”ordinary observer” skulle anse att det är fråga om en ny och inte modifierad design.⁴¹⁵ Det innebär att små detaljskillnader ska bortses ifrån.⁴¹⁶ Då bedömningen inom EU också är objektiv och små skillnader i formgivningen ska bortses från vid en bedömning av om formgivningen är identisk och därför nyhetsförstörande så är dessa begrepp väldigt lika varandra.⁴¹⁷ En viss skillnad ligger dock i definitionen av vad som ska omfattas i det nyhetsförstörande materialet där USA har en bredare definition

⁴⁰⁶ In re Bartlett - standarden för ”novelty” är därför något annorlunda än för utility patents se Hudis s. 2. För definition av ”prior art” se 35 U.S.C. § 102 som är samma artikel som för utility patents

⁴⁰⁷ Schechter s. 311 samt dennes kapitel om novelty, chapter 16 med start från s. 322 vilket är för invecklat att fördjupa sig helt här.

⁴⁰⁸ Schechter s. 340ff. samt 35 U.S.C. § 102 (a). Se även Wallin som ger en utmärkt förkortad och förenklad bild av det amerikanska patentsystemet med start från s. 114

⁴⁰⁹ Hudis s. 2

⁴¹⁰ Maier s. 9f., Levins karnovkommentar not 14,15, 23, 24 samt 25, Levin s. 344f. samt Prop. 2001/02:121 s. 50f.

⁴¹¹ Levins karnovkommentar not 25

⁴¹² Artikel 5. 2 förordningen, 2 § 2st ML samt Levins karnovkommentar not 14

⁴¹³ Levins karnovkommentar not 14

⁴¹⁴ Hudis s. 2

⁴¹⁵ Miller s. 38 samt Hudis s. 2

⁴¹⁶ Se Schechter chapter 16 rörande novelty med start s. 322

⁴¹⁷ Levins karnovkommentar not. 14 och 15, Prop. 2001/02:121 s. 50 samt artikel 5 p. 2 förordningen

av ”the prior art.” Skillnaden blir troligen inte så stor i realiteten men i USA skulle det gå att leta upp en publikation av en identisk formgivning vartsomhelst i världen och den är nyhetsförstörende vilket alltså inte alltid kan lyckas i EU, om den inte också anses som rimligen känd inom fackkretsar i EES.

4.2.4 Intrång

Intrång bedöms inom EU av en kunnig användares helhetsintryck av de två formgivningarna och hänsyn ska tas till mönstertätheten inom branschen. Särprägel och intrång bedöms därför efter samma kriterier.⁴¹⁸ Det är helhetsintrycket som ska bedömas och inte enstaka delar av formgivningen.⁴¹⁹ Genom att använda den kunnige användaren och samma kriterier som under särprägel uppnås en balansgång mellan skyddsomfånget och intrångsbedömningen – ett stort skyddsomfång ger ett större utrymme för intrång och ett snävare skydd ger en snävare intrångsbedömning.⁴²⁰ Den inkräktande designen behöver inte vara exakt lik den registrerade och det är bara de elementen i formgivningen som uppfyller kriterierna för att skyddas under mönsterrätt som är skyddade från intrång, vilket också redovisar tillbaks till särprägelkriteriet.⁴²¹

USA använder sig av ”the ordinary designer” och även här är det helhetsintrycket som avgör om ett intrång föreligger. I USA omfattar skyddet element i formgivningen som anses som nya. Den inkräktande formgivningen ska ge ett annat helhetsintryck i ”the ordinary observer”s ögon för att inte utgöra ett intrång.⁴²² Även i USA uppnås därför sagda balans mellan skyddsomfång och intrångsbedömning när samma kriterier för ”non-obvious” och intrång används. Det är den anklagade intrångsgöraren som har att visa att elementen redan finns i ”the prior art” och att han därför inte har kopierat element som är skyddsvärda.⁴²³ Bara de ”ornamental” egenskaperna hos formgivningen kan bli föremål för en intrångsbedömning.⁴²⁴ I det fallet att en patenterad design innehåller både funktionella och ”ornamental” element måste patentinnehavaren säkerställa att en ”ordinary person” skulle ha blivit lurad av de ”ornamental” delarna hos den inkräktande designen, och inte de funktionella.⁴²⁵ Den design som anklagas för intrång behöver inte vara exakt lik de ritningar som visar den patenterade designen. Rättighetsinnehavaren har en viss flexibilitet när det gäller att visa att den anklagade produkten gör intrång.⁴²⁶

⁴¹⁸ Maier s. 15

⁴¹⁹ Maier s. 15

⁴²⁰ Maier s. 15, Prop. 2001/02:21 s. 68 och 74 samt Levin karnovkommentar not 37

⁴²¹ Maier s. 15

⁴²² Schechter s. 311

⁴²³ Egyptian Goddess v. Swisa, Inc. s. 22

⁴²⁴ Lee v. Dayton – Hudson Corp., 838 F. 2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988)

⁴²⁵ Read Corp. v. Portec, Inc.

⁴²⁶ Lee v. Dayton – Hudson Corp samt Hudis s. 5

Eftersom båda systemen låter skyddsomfång och intrångsbedömningen motsvara varandra så är det som tagits upp rörande skyddsomfång även sant vid intrångsbedömningen. Likheterna är stora men skillnaden ligger främst i ”the ordinary designer” och den kunnige användaren som bedömningsstandard, vilket påpekats ovan.

4.2.5 Utgångspunkter

Design patent tar utgångspunkt i en patent approach – vilket framförallt märks i det strikta nyhetskravet och den materiella förprovningen.⁴²⁷ I EU är en design approach utgångspunkten och vikt har lagts på tid- och kostnadseffektivitet vilket bland annat inneburit att den materiella förprovningen har skippats.⁴²⁸ Det innebär visserligen en viss osäkerhet i huruvida formgivningen verkligen kommer anses som giltig vid en eventuell domstolsprövning. Det är också risken i USA där hälften - trots materiell förprovning - inte hålls som giltiga i senare domstol.⁴²⁹ Skyddstiden är kortare i USA och det kostar mer att utforma och lämna in en ansökan då ”prior art” måste undersökas. Det innebär att även om det finns tydliga likheter i skyddet så har det amerikanska systemet två nackdelar jämfört med det europeiska – ansökningsprocess är för långsam och den materiella förprovningen tar tid och kräver undersökningsansträngningar som kan vara kostsamma för den ansökande. När den materiella förprovningen inte på ett bättre sätt tillgodoser att design patent i högre utsträckning anses giltiga i senare domstolsbedömningar vore det kanske värt att istället satsa på ett tidseffektivt system som bättre tilltalade formgivarna.⁴³⁰

4.3 Andra rättigheter

4.3.1 Trade dress

När det gäller trade dress är det snarare att jämföra med EU Community Trademark än det europeiska formgivningsskyddet. I EU finns valet att registrera en formgivning under formgivningsskyddet och därmed utöka skyddet för en trade dress.⁴³¹ Skyddet för en industriell design under trade dress blir en diskussion kring hur designen används som en ”designation of source” och huruvida den kan anses ha fått ”secondary meaning” och vid

⁴²⁷ Levin s. 335

⁴²⁸ Levin s. 335, Suthersanen s. 2 och 75 samt Prop. 2001/02:121 s. 94ff. särskilt s. 95 som pekar på tidsaspekten som en viktig faktor att överge en officialgranskning av mönster

⁴²⁹ Frenkel s. 10 samt Hudis s. 3

⁴³⁰ Se vidare Proposals for improving industrial design protection in the post-TRIPS era (Frenkel), Protection of industrial design in the United States (Hudis and Signore), Design Protection; An overview (Brown) och the Long and winding road; The history of the fight over industrial design protection in the United States (Goldenberg)

⁴³¹ Wallin s. 182f.

intrång om ”consumer confusion” föreligger. Det är ungefär samma kriterier och definitioner som används för trademark i EU. Syftet med en trade dress är att för konsumenten berätta vem tillverkaren eller säljaren är för att underlätta särskiljning av olika produkter. I både EU och USA går det att skydda en formgivning som en trade dress, vilket möjliggör ett dubbelt skydd. Eftersom trade dress har ett krav på användning och att vara särskiljande kan det inom EU vara smart att också registrera ett formgivningsskydd för sin varuutstyrsel.⁴³² Detsamma gäller i USA, fast skyddet där får sökas som ett design patent. I det fallet att en formgivning anses som en trade dress är fördelen att skyddet är i princip evighetslångt – nackdelen är att skyddet är bräckligt och försvinner om inte innehavaren vårdar och sköter om märket.⁴³³

4.3.2 Patent

Både i EU och USA gäller att patent går att söka för den tekniska funktion en produkt har utan hinder för att formgivningen också skyddas.⁴³⁴ Eftersom patenträtt skyddar just teknisk funktion och inte utseende är det ett skydd som löper jämsides med formgivningsskydd och det kan vara strategiskt att söka patentskydd bredvid formgivningsskydd.

4.3.3 Upphovsrätt

Copyrightskyddet för industriell formgivning har gått igenom ovan då det är det närmsta ett ”market entry protection”skydd som finns i USA för industriell design. Det går även att i EU skydda sin formgivning via upphovsrätt utan att det hindrar skydd också under mönsterrätten.⁴³⁵ Då någon harmonisering inte skett på upphovsrättsområdet kan det vara svårt att i förväg förutsäga skyddet för industriell formgivning under upphovsrätt i medlemsstaterna.⁴³⁶ I Sverige varar upphovsrätten skaparens liv plus 70 år, vilket är samma som i USA och är avsevärt mycket längre än design patent och oregistrerat och registrerat mönsterskydd i EU.⁴³⁷

⁴³² Wallin s. 166 och 183 samt Richman s. 17f.

⁴³³ Wallin s. 182ff., och Hudis s. 7

⁴³⁴ Bernitz s. 181, Levin s. 336 samt Miller s. 39

⁴³⁵ Artikel 17 samt beaktandesats 8 direktivet, 10 § 1st URL och beaktandesats 32 förordningen

⁴³⁶ Levin s. 336

⁴³⁷ Levin s. 336 och Hudis s. 9

4.4 Reservdelar – ett gissel

När det gäller reservdelar är det ett gissel på båda sidor Atlanten. Frågan har diskuterats länge, i många former och fortfarande är motsättningarna så stora att frågan inte har fått sin lösning i vare sig EU eller USA. I USA går det att söka skydd för reservdelar med design patent - något som blivit en allt vanligare strategi för biltillverkare.⁴³⁸ Ett förslag har lagts fram för att undanta reservdelar från design patents skyddsområde men Kongressen har inte avgjort frågan än.⁴³⁹ Inom EU har inte heller en lösning nåtts och reservdelar har undantagits från förordningen och direktivet.⁴⁴⁰ Inget medlemsland får dock införa andra regler än sådana som liberaliserar reservdelsskyddet.⁴⁴¹ Sverige har fortfarande ett skydd för reservdelar men de går bara att skydda i 15 år.⁴⁴² Ett undantag från skydd ges också för så kallade ”must fit” delar vilket har antagits i syfte att underlätta för icke original tillverkare av reservdelar till diverse produkter.⁴⁴³ I USA går det troligen inte att skydda anslutningsdelen till en reservdel eftersom den inte skulle anses som ”primarily ornamental.”⁴⁴⁴ I EU finns även kravet på synlighet vid normal användning i fråga om sammansatta produkter, som också intagits med reservdelar i åtanke.⁴⁴⁵ I USA är synlighetskravet tillämpligt på alla sorters produkter och den måste vara en ”matter of concern” någon gång under produktens livscykel.⁴⁴⁶ Det har i Europa således tagits in två krav med sikte på att underlätta konkurrensen i tillverkningen av reservdelar. Eftersom dessa krav också ställs i direktivet är medlemsländernas skydd rörande reservdelar till större delen harmoniserat undantaget de så kallade ”must match” reservdelarna.⁴⁴⁷ Eftersom USA saknar vissa av dessa regler är det troligen enklare att få skydd för en reservdel under ett design patent än under europeisk formgivningsskydd.

I både Europa och USA står originaltillverkarna mot försäkringsindustrin och reservdelstillverkarna och deras positioner kan inte sägas vara något annat än låsta.⁴⁴⁸ Hur frågan slutligen löses blir något framtiden får utvisa.

⁴³⁸ Gillis s. 3 och Hong s. 2 och 3

⁴³⁹ Se H.R. 5638

⁴⁴⁰ Se bland annat beaktandesats 13 förordningen, Prop. 2001/02:121 s. 40 och 56 och Levin s. 338 samt Maier s. 27

⁴⁴¹ Artikel 14 och beaktandesats 14 direktivet samt artikel 110 och beaktandesats 13 förordningen, se även Suthersanen s. 101

⁴⁴² 24 § 2st ML samt Levin s. 349, dessa måste uppfylla alla kriterier för mönsterskydd, särskilt synlighetskriteriet för komplexa produkter, se Maier s. 5 samt Prop. 2001/02:121 s. 56f.

⁴⁴³ Maier s. 6f., Levin s. 347f. samt Prop. 2001/02:121 s. 58f.

⁴⁴⁴ Hong s. 6

⁴⁴⁵ Maier s. 5f., Levin s. 342 f. samt Prop. 2001/02:121 s. 56f.

⁴⁴⁶ In re Webb

⁴⁴⁷ Levin s. 348

⁴⁴⁸ Se ”Extended Impact Assessment” s. 43f. för exempel på organisationer i EU som engagerar sig på de olika sidorna samt Hong s. 2

5 Slutsats

Många artikelförfattare i USA klagar på det styvmoderliga sätt den industriella designen hanteras och önskar sig en sui generislagstiftning. Dyrt, tidskrävande, konkurrenshämmande, snävt skyddsomfång, krångligt, ingen ”market entry protection” och inte anpassat för branscher med produkter med begränsat livsspann är några av de argument som framförts.⁴⁴⁹ EU däremot har harmoniserat medlemsstaternas skydd och dessutom skapat ett registrerat och oregistrerat gemenskaphetskydd – en sui generislagstiftning för industriell formgivning helt enkelt. Är det europeiska skyddet så mycket bättre än det amerikanska? Blandad kompott är svaret.

EU:s syfte med direktivet och förordningen har varit att skapa ett skydd med en ”design approach.” Designen är i fokus som ett viktigt marknadsföringsmedel och viktig faktor i konsumentens val av produkt vid utformningen av systemet.⁴⁵⁰ EU har därmed försökt ta hänsyn till den hybrida natur som industriell design har; ena foten i upphovsrätten med de kreativa elementen och den andra foten i patenträtten med de funktionella inslagen.⁴⁵¹ Direktivet och förordningen ger därför svar på branschens önskemål i införandet av både ”market entry protection” och med ett registrerat skydd med en grace period på 12 månader och utan materiell förprövning som håller nere kostnad och ansökningstid.⁴⁵²

I USA skyddas istället industriell formgivning främst via design patent eller copyright. Den industriella designens skydd utgår därför från ett patent approach då design patent är instoppat i patenträtten och till viss del har samma kriterier som utility patent.⁴⁵³ Det finns inget uttalat skydd för ”market entry protection” för industriell design och därför får formgivarna söka sig till copyright för ett sådant skydd.⁴⁵⁴ Det amerikanska skyddet står därför också med en fot i upphovsrätten och en i patenträtten men än har inte fötterna slagits ihop och fått en samlad design approach som EU.

⁴⁴⁹ Se vidare Proposals for improving industrial design protection in the post-TRIPS era (Frenkel), Protection of industrial design in the United States (Hudis and Signore), Design Protection; An overview (Brown) och the Long and winding road; The history of the fight over industrial design protection in the United States (Goldenberg), se Brown s. 26: “*What we now have is a too easy protection of some designs through copyright. Other designs come into design patent, which, as coldly viewed by the courts, is too hard. The courts shield still other designs in unfair competition cases, but erratically. A design protection statute occupying almost all the field would make the field more level. Perhaps, if it can be purged of its protectionist dross, its time has come.*”

⁴⁵⁰ Levin s. 335, Suthersanen s. 2 och 75 samt Prop. 2001/02:121 s. 94ff.

⁴⁵¹ Saez s. 1- det är också därför syftet att innehavaren inte ska behöva vända sig till upphovsrätten och liknande för att få ett sådant skydd vilket är en skillnad mot USA där formgivaren måste söka sig vidare till copyright för att erhålla ”market entry protection.” Se även Suthersanen s. 2 och Levin s. 334

⁴⁵² Se bland annat Wallin s. 367 samt Prop. 2001/02:121 s. 94ff.

⁴⁵³ Schechter s. 310f.

⁴⁵⁴ Hudis s. 9

En av de större nackdelarna med det amerikanska systemet är just att det inte är samlat i en egen lagstiftning. Det försvårar för den oinsatte att förstå hur skyddet är uppbyggt. Det är svårt att förutse resultatet av ett skydd som egentligen inte är skapat med industriell design i åtanke. Om copyrightskydd uppnås är det i större utsträckning konkurrenshämmande då skyddet varar mycket längre än de 14 år som ett design patent varar. Detta är visserligen inget som är specifikt för just USA, även inom EU är det möjligt att få skydd under både mönsterrätt och upphovsrätt och på så sätt få en längre skyddstid för sin design. Skillnaden är dock den att i USA är copyright det en formgivare har att tillgripa för att erhålla "market entry protection" – i EU finns ett alternativ genom det oregistrerade skyddet som dessutom kan vara strategiskt mer fördelaktigt i inledningsfasen då det ger ett skydd i alla medlemstaterna.

Avsaknaden av "market entry protection" försvårar för de formgivare som har lite resurser och för de produkter som har en kort livscykel. Proceduren, tiden och kostnaden för att få ett design patent är inte tilltalande. Det oregistrerade skyddet erbjuder ett billigt och snabbt skydd utan någon ansökningsprocess där skyddstiden är avvägd för att inte hämma konkurrensen i alltför hög utsträckning. Det är att föredra framför copyright och trade dress som kan vara svårt att förutsäga, bräckligt och ger en alltför lång skyddstid. USA borde hämta inspiration av det europeiska oregistrerade skyddet. Med ett års grace period för det registrerade skyddet finns det också möjlighet att skydda designen under ytterligare 25 år. Upphovsrätt blir således något som troligen kommer i andra hand för en formgivare i Europa och inte som i USA det enda val en formgivare har som söker ett "market entry protection" skydd.

Design patent har varit utsatt för en hel del kritik. Flertalet författare anser det vara dyrt, krångligt och tidskrävande och därför ett olämpligt utformat skyddssystem för industriell design.⁴⁵⁵ Den största skillnaden mellan det europeiska skyddet och det amerikanska är den materiella förprövningen som tar tid och kräver en extra ansträngning av den ansökande. När amerikanska design patent inte i någon högre utsträckning hålls som giltiga i senare domstolsförfaranden är frågan vad den materiella förundersökningen fyller för funktion. EU:s lösning med att låta invändning, ogiltighetstalan och genkärsmål om ogiltighet ta hand om de registreringar som inte är skyddsvärda har fördelen att det går väldigt snabbt att få skydd. USA borde därför enligt min mening även här titta på den europeiska lösningen för att formgivare ska tilltalas av att skydda sin design. Ett bra skyddssystem uppmuntrar till kreativa lösningar och formgivning som tilltalar konsumenterna.

Sammanfattningsvis kan sägas att visst har de amerikanska kritiska rösterna en poäng - systemet tar för lång tid och är för krångligt. Fördelar skulle

⁴⁵⁵ "Yet despite these seeming credentials, design patent remains a Cinderella who never goes to the ball." Citat från Brown s. 7, se även Goldenberg s. 2, Hudis s. 5 samt Frenkel s. 2f.

kunna uppnås av att ta en titt på det europeiska systemet och få till en sui generis lagstiftning med en design approach. Det skulle underlätta för både formgivare och konkurrenter med ett mer förutsägbart skydd vid "market entry protection" och med kortare skyddsperioder. Samtidigt är det inte en enorm skillnad mellan det amerikanska och det europeiska systemet som man ibland kan tro – visst finns det skillnader men båda systemen erbjuder trots allt ett relativt effektivt skydd för en industriell formgivning.

Käll- och litteraturförteckning

Lagstiftning

EU och Sverige

Mönsterskyddslag (1970:485)

Varumärkeslag (1960:644)

Patentlag (1967:837)

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Lag (1986:1425) om skydd för kretsmönster i halvledarprodukter

Mönsterförordning (1970:486)

Rådets Förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning

Rådets Förordning av den 20 december 1993 40/94 om gemenskapsvarumärken

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd

USA

The Copyright Act of 1976

The Patent Act of 1952

The Lanham Act of 1947

The Architectural Works Copyright Act of 1990

The Semiconductor Chip Protection Act of 1984

The Vessel Hull Protection Act of 1998

Förarbeten

EU och Sverige

Regeringens Proposition 2001/02:121 Genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m.

SOU 2001:68 Förslag till formskyddslag

Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design - Working
document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, Juni 1991

Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal
protection of designs COM (93) 344 final

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the
community design COM (93) 342 final

Commission Amended Proposal for a European Parliament and Council
Directive on the legal protection of designs COM (96) 66 final, 21 Februari
1996

European Policy Evaluation Consortium: "Impact Assessment of possible
options to liberalise the aftermarket in spare parts" den 18 November 2003

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs - Extended
Impact Assessment (COM (2004) 582 final)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs (presented
by the Commission) (SEC (2004) 1097)

USA

H.R. 5638 Amendment of title 35 U.S.C. March 13 2008

H.R. Rep. No. 101-735 (1990) reprinted in 1990 U.S.C.C. A.N 6935 -6951

House Committee Report relating to the 1976 Copyright Act

Library of Congress, Compendium of Copyright Office Practices (2d ed.
1984) 505. 03.

Juridisk litteratur

EU och Sverige

"Design Law in Europe" – Uma Suthersanen, Sweet & Maxwell, London
2000

“Manual on the European Community Design” - Paul Maier & Dr. Martin Schlötelburg, Carl Heymanns Verlag KG Cologne Berlin Bonn Munich, Cologne Germany 2003

“Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: upphovsrätt, patent, monster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens” – Ulf Bernitz, Jure 10 uppl., Stockholm 2007

“Intellectual Property in Europe” – Guy Tritton (editor), James Graham, Simon Malynicz, Richard Davis, Michael Edenborough & Ashley Roughton, 2 ed., Thomson, Sweet & Maxwell, London 2002

“Lärobok i immaterialrätt – upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och Internationellt” – Mogens Koktvedgaard & Marianne Levin, Norstedts Juridik 9 uppl., Stockholm 2007

“Immaterialrätt för innovatörer och entreprenörer” – Bo-Göran Wallin, Norstedts juridik, Näringsliv, Stockholm 2006

Karnovkommentar till Mönsterskyddslag (1970:485) – Marianne Levin

USA

“Fundamentals of United States Intellectual Property law; Copyright, Patent, Trademark” – Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard & Kenneth L. Port, Kluwer law International 2 ed., the Netherlands 2007

“Intellectual Property: patents, trademarks and copyright in a nutshell” – Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Thomson & West 4 ed., St. Paul Minnesota 2007

“Intellectual Property - the Law of Copyrights, Patents and Trademarks” - Roger E. Schechter & John R. Thomas, West Group Hornbook Series, Thomson & West, St. Paul Minnesota 2003

“Patent, Copyright and Trademark: An Intellectual Property Desk Reference” – Richard Stim, Nolo 9 ed., Berkeley CA 2007

Artiklar

EU och Sverige

“The Unregistered Community Design” - Victor M. Saez, E.I.P.R. 2002, 24 (12), 585-590

“The design trigger: Case comment on Procter & Gamble v. Reckitt Beckiser” – Ian Connor, E.I.P.R. 2007, 29 (7), 293 - 298

"A survey of industrial design protection in the European Union and the United States" – Katrine A. Levin, Monica B. Richman, E.I.P.R. 2003, 25(3), 111-124

"I gränlandet mellan olika skyddsformer. Skyddet för design" – Lottie Ann Hulth, Annika Malm och Peter Adamsson, 1/2005 s. 29 NIR

"Delar av en produkt – ett synbart mönsterrättsligt dilemma?" – Peter Adamsson, 5/2005 s. 494 NIR

"Spare parts and their protection from a European perspective" - Marianne Levin, Open Forum papers, Paper: MC/3.5 Monte Carlo 3-6 November 1999

"Towards a European Design" - Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich 1991

"Case Closed: Functional designs protected by design right" – David Wilkinson, E.I.P.R. 2007, 29 (3), 118 -122

USA

"Intellectual Property in the balance: Proposals for improving industrial design protection in the post – TRIPS era" – Richard G. Frenkel, Lexsee 32 LOY. L.A. L. REV. 531, at 578

"The evolution of market entry industrial design protection: An international comparative analysis" – William T. Fryer, E.I.P.R. 1999, 21 (12), 618-623

"Protection of industrial designs in the United States"- Jonathan Hudis & Philippe Signore, E.I.P.R. 2005, 27 (7), 256-264

"Written comments - the protection of industrial design submitted in response to the Notice dated May 28, 2008" – Patricia E. Hong, Plumsea Law Group LLC, Maryland

"Applied Art and Industrial Design: A suggested Approach to Copyright in Useful Articles" – Robert C. Denicola, 67 Minn. L. Rev. 707, 738 (1983)

"Design protection: An overview" – Ralph S. Brown, 34 UCLA L. Rev. 1341

"The long and winding road; A history of the fight over industrial design protection in the United States" - David Goldenberg, 45 J. Copyright Society U.S.A. 21

“Hearing on Design Law – are special provisions needed to protect unique industries?” - Statement of Jack Gillis, Director of Public Affairs, Consumer Federation of America on behalf of Consumer Federation of America, Advocates for Auto and Highway Safety, Center for Auto Safety, Consumers Union and Public Citizen, Before the House of Judiciary Committee, Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, 14 Februari 2008

Internetsidor

EU och Sverige

<http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMpublications.en.doc>
2009- 01-6

<http://www.prv.se/design/avgifter/> 2009-01-06

http://www.oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/feespayment/1ist_fees_en.pdf 2009-01 -20

<http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/FAQ/RCD1.en.do#1900>
2009 – 01 – 15

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/SSCO007_statistics_of_community_designs_2009.pdf 2009 – 01- 12

<http://www.ficpi.org/library/montecarlo99/spareparts.html> 2009- 01 - 23

USA

<http://www.usitc.gov/> 2009-02-19

http://www.counterfeitchic.com/2008/10/egyptian_goddess_rules.php
2009-02-18

<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CEFD8143BF930A35751C0A96> 2009-02-18

http://www.uspto.gov/web/offices/au/qs/ope/fee2009january01_2009jan12.html 2009-02-20

<http://www.uspto.gov/main/faq/index.html> 2009-02-1

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/design.pdf> 2009-02-20

<http://www.copyright.gov/docs/fees.html> 2009-02-17

http://www.copyright.gov/help/faq/faq_what.html#certificate 2009-02-17

<http://www.coolcopyright.com/images/cases/mazerstein.jpg> 2009-02-18

<http://www.patentlyo.com/patent/2008/06/ford-global-tec.html> 2009-01-10

Rättsfallsförteckning

EU och Sverige

NJA 1994 s. 74

RÅ 1984 2:65

OHIM:s tredje överklagande kammare 17/4/2008 mål R0860/2007-3

Procter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd (2006) EWHC 3154 (ch); 2007 E.C.D.R. 4 (Ch D (Patents Ct))

Landor & Hawa International Ltd v. Azure Designs Ltd (2006) EWCA Civ 1285; (2006) E.C.D.R. 31 (CA (Civ Div))

British Leyland v. Armstrong Patents Co. Ltd [1986] AC 577

USA

Qualitex Co v. Jacobson Prods Co, Inc 514 U.S. (1995)

Alfred Bell & Co v. Cataldo Fine Arts Inc. 191 F.2d 99 (2d Cir. 1951)

Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 499 U.S. 340, 362, 111 S.Ct. 1282,113 L.Ed.2d 358 (1991)

Atari Games v. Oman, 979 F. 2d 242 (D.C. Cir.1992)

West Publishing Co. v. Mead Data Central, 799 F. 2d 1219, 1223 (8th Cir. 1986)

Bleistein v. Donaldson, Lithographing Co, 188 U.S. 239, 23 S.Ct. 298, 47 L.Ed. 460 (1903)

Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corp., 703 F. 2d 970 (6th Cir. 1983)

Masquerade Novelty, Inc. v. Unique Industries, Inc., 912 F. 2d 633 (3d Cir. 1990)

Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 74 S.Ct. 460 (1954)

Carol Barnhart Inc., v. Economy Cover Corp., 773 F. 2d 411 (2d Cir. 1985)

Superior Form Builders, Inc. v. Dan Chase Taxidermy Supply Co., 74 F. 3d 488 (4th Cir.), cert. denied, 117 S. Ct. 53 (1996)

Entertainment Research Group, Inc. v. Genesis Creative Group, Inc., 853 F. Supp. 319 (N.D. Cal. 1994)

National Theme Productions, Inc. v. Jerry B. Beck, Inc., 696 F. Supp. 1348 (S.D. Cal. 1988)

Whimsicality, Inc. v. Rubies Costume Co., 721 F. Supp. 1566 (E.D.N.Y. 1988)

Brandir International, Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co., 834 F. 2d 1142 (2d Cir. 1987)

Fabrica, Inc. v. El Dorado Corp., 697 F. 2d 890 (9th Cir. 1983)

Entertainment Research Group, Inc. v. Genesis Creative Group, Inc. 122 F. 3d 1211 (9th Cir. 1997)

Atari Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp., 672 F. 2d 607 (7th Cir. 1982)

In re Hruby 373 F. 2d 997, 153 U.S.P.Q. 61 (CCPA 1967)

In re Zahn 617 F. 2d. 261, 204 U.S.P.Q. 61 (CCPA 1967)

Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 94 F. 3d 1563 (Fed. Cir. 1996)

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125, 25 USPQ 2d 1913, 1918 (Fed. Cir. 1993)

L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe, Co 988 F. 2d 1117, 1124, 25 U.S.P.Q. 2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1997)

In re Webb 916 F. 2d 1553, 1558, 16 U.S.P.Q. 2 d 1433 (Fed. Cir. 1990)

Ex Parte Cole 18 U.S.P.Q. 2d 1175 (BPAI 1990)

In re Bartlett 300 F.2d 942, 133 U.S.P.Q. 204 (CCPA 1962)

In re Nalbandian, 661 F. 2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981)

In re Rosen 673 F. 2d 388, 213 U.S.P.Q. 347 (CCPA 1982)

Litton Sys, Inc. v. Whirlpool Corp. 728 F. 2d 1423, 1443, 221 U.S.P.Q. 97, 109 (Fed. Cir. 1984)

Avia Group Intl Inc v. L.A. Gear Cal Inc 853 F. 2d 1557, 7 U.S.P.Q. 2d 1548 (Fed. Cir. 1988)

Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co 304 F. 3d 1373, 1378, 64 U.S.P.Q. 2d (Fed. Cir. 2002)

Gorham Mfg. v. White 81 U.S. 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871)

Lee v. Dayton – Hudson Corp 838 F. 2d 1186, 1190 (Fed. Cir. 1988)

Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co 82 Fed. Appx. 683, 687 (Fed. Cir. 2003)

Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 1562 F. 2d (Fed. Cir 2008)

Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 825 (Fed. Cir. 1992)

In re Certain Automotive Parts, Investigation No. 337-TA-557, 2007 WL 2021234 (ITS 2007)

(CAFC), Ford vs. ITC, Docket No. 07-1357