



# LUNDS UNIVERSITET

Ekonomihögskolan  
Institutionen för handelsrätt

## Möjlig väg till ett bättre patentskydd för nyttomönster i Kina

Komparativ studie av särskilda skyddsförutsättningar i svensk och kinesisk  
mönsterlagstiftning samt utredning av premisser för grundläggande av konventionsprioritet  
för bruksmodellskydd

Jan Isaksson

Kandidatuppsats

15 högskolepoäng

Handledare  
Jonas Ledendal

HARK11  
Immaterialrätt

VT 2011



# Summary

In recent years, an increasing number of Swedish companies have some sort of connection to China. For many of these companies, protection of their IPR is one of the biggest concerns, since China is notorious for its number of patent infringements.

In the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the utility model is one of the objects included in the scope of industrial property. This form of protection is geared towards protecting function without limitation to the products form and shape. A utility model is usually defined a new technical solution relating to the shape, the structure, or their combination, of a product, which is fit for practical use. As for inventive step, the requirement is less than that of an ordinary patent and the examination of a utility patent does not involve substantial examination of the application. The conceptual difference between utility models and industrial designs is that the latter only protects shape or form or a combination thereof while a technical solution to a given problem is included in the scope of protection of a utility patent. This form of protection is, based on Chinese statistics, very popular in China.

Sweden has chosen not to include utility models as a form of protection in national legislation. According to one interpretation of Article 4E of the Paris Convention, this would mean that in order to enjoy priority when filing for a utility patent through the PCT, a regular patent must have previously have been filed in Sweden. A company might however choose the less expensive industrial design as protection for their product in Sweden and later in China. As a consequence any company in China only protecting their product by means of industrial design protection run the risk of another company filing a utility model application for a similar product and thus usurp the underlying technical solution.

This study has been aimed towards a comparison of legislation, concerning design protection prerequisites, between the two countries, using legal methodology. The reasons for this are these prerequisites relevance for the assessment of priority. Some disparities are here demonstrated. This study has also investigated as to if and on what grounds a Swedish industrial design can establish priority for a utility model patent in China.

The conclusion of this study is that a correct interpretation the Paris Convention should entail that a request for priority concerning an industrial design when filing for a Chinese utility patent is permissible. A request for priority concerning the underlying technical solution in a commercial pattern on the other hand, probably have little chance being granted.

Key words: China, utility patent, design patent, protection prerequisites, novelty, distinctiveness, form, function, commercial pattern, priority, Paris convention



# Sammanfattning

Andelen svenska företag som på ett eller annat sätt har kontakter med Kina har på senare år ökat kraftigt. För många av dessa företag medför detta många immaterialrättsliga överväganden då Kina internationellt är ökänt för många fall av immaterialrättsliga intrång.

I 1883 års Pariskonvention om industriellt rättsskydd nämns nyttighetsmodellen (svensk benämning är bruksmodell) som ett av de föremål detta rättsskydd skall omfatta. Skyddsformen är inriktad mot tekniska idéer utan bundenhet till form. Det är ett skydd för enklare konstruktioner och uppfinningar och för att skydd skall erhållas krävs vanligtvis nyhet, en viss uppfinningshöjd samt att ämnet kan tillgodogöras industriellt. I förhållande till patent är alltså uppfinningshöjden modifierad och erhållande skydd är inte förenat med något krav på förprovning. Den begreppsmässiga skillnaden mellan bruksmodellskydd och mönsterskydd är att det sistnämnda endast tillhandahåller ett formskydd medan även den tekniska lösningen på ett givet problem inkluderas i bruksmodellskyddet. I Kina benämns skyddsformen *utility patent* och är, grundat på statistik över nationella ansökningar, väldigt populär.

Sverige har i dagsläget inte infört denna skyddsform. En tolkning av Pariskonventionens Artikel 4E är att det därför krävs ett svenskt patent för att kunna begära åtnjutande av konventionsprioritet vid en PCT-ansökan om ett kinesiskt *utility patent*. Många företag väljer dock troligtvis att istället mönsterskydda sin produkt i Sverige och med tiden i Kina, då kostnaden för detta är lägre. Följden av detta blir att företag som i Kina enbart mönsterskyddar sina produkter löper risken, i synnerhet i de fall mönsterskyddet avser ett nyttomönster, att ett konkurrerande företag registrerar en liknande produkt som *utility patent* och därmed tillskansar sig den bakomliggande tekniska idén.

Denna undersökning har genom juridisk metod jämfört särskilda skyddsförutsättningar i svensk och kinesisk mönsterrätt eftersom dessa har betydelse för bedömning av prioritet. Vissa skillnader kan här påvisas. I förlängningen har också undersökts om, och i så fall på vilka premisser, ett svenskt mönsterskydd kan grundlägga konventionsprioritet för ett kinesiskt *utility patent*.

Slutsatsen av denna fråga är att Pariskonventionen bör tolkas på så sätt att en begäran om åtnjutande av prioritet genom säkerställande av *mönstret* i ett industriellt mönster vid en ansökan om ett kinesiskt *utility patent* är tillåtet. Att den bakomliggande idén hos ett nyttomönster skulle kunna komma ifråga för prioritet är dock tveksamt.

Nyckelord: Kina, bruksmönster, *utility patent*, design patent, särskilda skyddsförutsättningar, nyhet, särprägel, form, funktion, nyttomönster, konventionsprioritet, Pariskonventionen



# Förord

Certain people have contributed with lots of time and skill in the process of completing this study. I would here like to take the opportunity to extend a heartfelt thank you to them all. Thank you Susanne Uhler Brand for your translation of the German court case. Thank you Teresa Hsu for your translation of the Chinese doctrine. Last but not least I would like to extend a big thank you to Aaron Gu, Associate at Vinge in China for all his time and expertise and for helping me figure out the ins and outs of Chinese patent legislation.





# Innehåll

<b>1. Inledning .....</b>	<b>13</b>
<b>1.1 Bakgrund .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2 Syfte och problemformulering.....</b>	<b>16</b>
<b>1.3 Metod och material .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4 Avgränsning.....</b>	<b>18</b>
<b>1.5 Disposition .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Överlappning mellan mönster- och bruksmönsterskydd samt jämförelse av särskilda skyddsförutsättningar i svensk och kinesisk rätt.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Inledning.....</b>	<b>21</b>
<b>2.2 Överlappning mönster- och bruksmönsterskydd .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Jämförelse av särskilda skyddsförutsättningar i svensk och kinesisk mönsterrätt.....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Nyhet i svensk rätt.....	22
2.3.2 Nyhet i kinesisk rätt .....	23
2.3.3 Särprägel i svensk rätt.....	25
2.3.4 Särprägel i kinesisk rätt.....	26
2.3.5 Gränsdragning form och funktion i svensk rätt.....	28
2.3.6 Gränsdragning mellan form och funktion i kinesisk rätt.....	29
<b>2.4 Sammanfattning särskilda skyddsförutsättningar .....</b>	<b>32</b>
<b>3. Konventionsprioritet.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1 Inledning.....</b>	<b>35</b>
<b>3.2 Konventionsprioritet i svensk och kinesisk rätt.....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Artikel 4, Sektion E<sup>(a)</sup> i Pariskonventionen .....</b>	<b>37</b>
3.3.1 5W 53/67 Prioritet för mönster .....	38
3.3.2 G 2/98 Prioritet för bakomliggande teknisk idé .....	40
<b>3.4 Sammanfattning kapitel.....</b>	<b>42</b>
<b>4. Sammanfattning och avslutande anmärkningar .....</b>	<b>45</b>
<b>5. Historisk utveckling .....</b>	<b>64</b>
<b>5.1 Inledning.....</b>	<b>64</b>
<b>5.2 Den historiska utvecklingen av Kinas rättsväsende.....</b>	<b>64</b>
<b>5.3 Bruksmönsterskydd i ett historiskt och internationellt perspektiv</b>	<b>67</b>
<b>5.4 Mönsterskydd i ett historiskt och internationellt perspektiv.....</b>	<b>69</b>



# Förkortningar

BIRPI	Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
EPC	European Patent Convention
EPO	European Patent Organization
EU	Europeiska unionen
IPR	Intellectual Property Rights
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
MLP	The National Medium- and Long-Term Plan for the Development of Science and Technology (2006-2020)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office of Harmonization for the Internal Market
PA	Patent Act of the People's Republic of China
PAIR	Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China
PCT	Patent Cooperation Treaty
PK	1883 års Pariskonvention om industriellt rättsskydd
PL	Patentlag (1967:837)
PRB	Patent Reexamination Board
PRV	Patent och registreringsverket
RÅ	Regeringsrätten
SIPO	State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
SOU	Statens Offentliga Utredningar
WIPO	World Intellectual Property Organization



# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Sveriges utbyte med Kina har under senare år ökat stadigt i omfattning. Under tidsperioden 2009-2010 ökade den sammanlagda exporten med 14 %. Värdet av Sveriges export till Kina uppgick år 2010 till 35,5 miljarder kronor och utgjorde 3,17 % av Sveriges totala export.<sup>1</sup>

Svenska företag, och då även små och medelstora företag, väljer idag, utöver ren export till Kina, i allt större utsträckning att lägga delar av sin produktion i landet. Orsakerna till detta kan till exempel vara kostnadsfördelar eller en önskan att komma närmare den enorma kinesiska marknaden. Internationellt har Kina blivit ökänt för många fall av immaterialrättsliga intrång<sup>2</sup>. En viktig fråga för svenska företag som vill etablera sig i Kina är därför hur de bäst kan skydda sina immateriella rättigheter.

År 2009<sup>3</sup> erhöles i Kina sammanlagt 492 986 olika patent-, mönster- och bruksmodellskydd.<sup>4</sup> Av dessa utgjorde *inventions* (det vi i Sverige skulle kalla patent) 22,9 % av de totalt beviljade skydden.<sup>5</sup> Motsvarande siffra för *design patents* (mönsterskydd) uppgick till 42,3 %.<sup>6</sup> Slutligen erhöles *utility patents*<sup>7</sup> (bruksmodeller) 34,8 %.<sup>8</sup>

Av det totala antalet beviljade ansökningar 2009 var 14,3 % utländska. Fördelat över de olika skyddsformerna såg fördelningen, i förhållande till kinesiska ansökningar, ut enligt följande: patent 49,5 %, mönsterskydd 6,3 % och bruksmönster 0,9 %.

---

<sup>1</sup> <http://www.swedishtrade.se/sv/exportfakta/statistik-och-analys/handelsstatistik/CHINA/>

<sup>2</sup> [http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written\\_testimonies/06\\_06\\_08wrts/06\\_06\\_7\\_8\\_chow\\_daniel.pdf](http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written_testimonies/06_06_08wrts/06_06_7_8_chow_daniel.pdf)

<sup>3</sup> I skrivande stund finns statistik över 2010 ännu inte tillgängligt

<sup>4</sup> [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222\\_485954.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222_485954.html)

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> *Utility patent* är Kinas (internationella) term på det som i Sverige benämns bruksmodellpatent. För en närmare genomgång av skyddsformens benämningar i olika länder, se Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar s.33 ff.

<sup>8</sup> [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222\\_485954.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222_485954.html)

Att utländska företag i första hand söker patent har antagligen sin logiska förklaring i att det är den mest långtgående skyddsformen. Bruksmönster verkar däremot inte vara en speciellt populär skyddsform. En förklaring till detta kan vara, om man ska tro James McGregor, Senior Counselor vid APCO Worldwide<sup>9</sup>, att kinesiska *design-* och *utility patents* har ett ganska skamfilat rykte utanför Kina.

Both of these patent categories are considered to be “junk patents” by most patent attorneys and regulators.<sup>10</sup>

Denna uppfattning kan ha sin förklaring i att både *design-* och *utility patents* endast genomgår en formell förprovning, där endast liten hänsyn tas till ansökans substantiella innehåll, vilket kan ge upphov till osäkerhet om vilket reellt skydd en sökande faktiskt erhåller. Andelen inhemska ansökningar om *utility patents* har i alla fall, oavsett anledning, kommit att utgöra som ovan nämnts en förkrossande majoritet.

Att nästan enbart kineser söker bruksmönsterskydd är dock inte enbart ett kinesiskt fenomen. 1992 utgjordes 90 % av bruksmönsterregistreringarna i Tyskland av tyska registreringar.<sup>11</sup> Detta till trots är det något uppseendeväckande att andelen utländska bruksmönsterskydd är nästan 11 gånger mindre i Kina. Ur ett svenskt perspektiv kan en del av förklaringen till den låga andelen också tänkas vara att kännedomen om skyddsformen bruksmodell i Sverige sannolikt är relativt låg<sup>12</sup>.

Osäkerhet om reellt skydd är troligtvis en större anledning till bruksmodellernas impopularitet än rädsla från företagen för att göra intrång på ett befintligt patent, då det sistnämnda kan undvikas med en begäran om en frivillig förprovning, en så kallad *utility model search report*.<sup>13</sup>

I vilket fall som helst borde andelen bruksmönster rimligtvis, i alla fall i teoretiskt, ligga närmare andelen mönsterskydd då skyddsformen trots allt har fördelen att den även skyddar den bakomliggande tekniska idén<sup>14</sup>, vilket kan bli aktuellt då det rör sig om ett nyttomönster.

Eftersom Sverige till skillnad från många andra länder, har valt att inte införa ett skydd för bruksmodeller, är svenska ”småuppfindingar” hänvisade till mönsterskyddslag (1970:485) vilken i huvudsak tar sikte på form och inte funktion. Ett svenskt företags produkt, i de fall där det rör sig om ett nyttomönster och produkten i Kina enbart är skyddad med ett *design patent*, löper därmed risken att ett konkurrerande företag registrerar en liknande produkt som bruksmönster och därmed tillskansar sig den bakomliggande tekniska idén.

<sup>9</sup> Som enligt företagets hemsida har följande affärsidé: ”A public affairs and strategic communication firm with 30 offices worldwide offering integrated services with local experience and global perspective.”

<sup>10</sup> [http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport\\_0.pdf](http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport_0.pdf) s.26

<sup>11</sup> NIR 1995 s.220

<sup>12</sup> Se utredningens kommentar angående utskickad enkät i SOU:1968:65 s. 78

<sup>13</sup> Ganea Peter et al, *Intellectual property law in China*, Kluwer Law International, The Hague, 2005 s. 57

<sup>14</sup> Levin, Marianne och Kallifatides Johanna, *Immaterialrättsliga överlappningar*, Institutet För Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Stockholm, 2001 s.130

Detta verkar enligt följande citat inte vara en ovanlig företeelse i Kina och har föranlett en del kritiska röster mot det kinesiska patentväsendet, i synnerhet mot kvaliteten på *utility patents* och *design patents*. James McGregor skriver följande i artikeln *China's drive for "Indigenous Innovation" – A web of industrial policies*:

China's patent regime has been tailored to help accomplish two major indigenous innovation goals (se nedan). One is to incentivize Chinese companies to file patents that contain little substance so that they can learn the patent process for later filing of real invention patents. The other is for Chinese companies to be able to use domestic patents to retaliate against foreign companies which file intellectual property infringement lawsuits offshore that stymie the international expansion plans of Chinese companies.

The key tool for accomplishing this is China's use of the German "Gebrauchsmuster", or "utility model" patent. Such patents don't exist in the US. Filings of these patents are not reviewed, and require only vague information. They can be used to obtain patents that are merely descriptions of products owned by others with a few small changes added in. China's patent law also follows the European "first to file" and not the American "first to invent" principle. As a result, Chinese companies are able to obtain patents for products they didn't invent but for which they filed the patent first. The definition of "invention" in Chinese patent law is also quite relaxed: "any new technical solution relating to a product, process or improvement..."

Denna åsikt samt klassificeringen av *design-* och *utility patents* som "junk patents" kan dock antagligen främst sägas företräda ett amerikanskt perspektiv, då *first to file*-principen är accepterad av hela världen utom USA<sup>15</sup> och skyddsformen bruksmodell förutom Kina återfinns i ett antal andra länder.<sup>16</sup>

Trots denna kritik verkar ansökan om ett *utility patent* vara ett bättre alternativ för utpräglade nyttomönster. Detta kan illustreras av rättsfallet *Schneider vs. Chint* där Wenzhou Intermediate People's Court avslog Schneiders begäran att ett *utility patent* ägt av deras kinesiska konkurrent Chint, skulle ogiltigförklaras på grund av bristande uppfinningshöjd. Skadeståndsbeloppet uppgick till 23 miljoner dollar.<sup>17</sup>

Vill man söka ett *utility patent* i Kina finns idag två möjligheter. Dels en nationell ansökan i Kina enligt principen om nationell behandling<sup>18</sup>, dels en internationell PCT-ansökan<sup>19</sup> via PRV där Kina designeras. En PCT-ansökan dock sägas ha vissa väsentliga fördelar jämfört med en nationell ansökan, vilket följande utdrag ur Marianne Levins bok *Lärobok i Immaterialrätt* illustrerar. Även om undanslående resonemang gäller patent anser jag att det har relevans även vad gäller ansökan om bruksmodell.

För det första behöver inte så *nationella* fullföljningsavgifter betalas förrän 31 månader efter prioritetdagen i Sverige, då offentliggörandet skall ske – och bara om den internationella nyhetsprövningen och den förberedande patenterbarhetsprövningen gett positiva resultat. I annat fall kan man dra tillbaka sin ansökan. Genom att återkalla ansökan före offentliggörandet uppnås ytterligare en fördel, uppfinningen kan även fortsättningsvis hållas hemlig för konkurrenterna, se härtill 35 § PL. Man behöver också fullfölja sin ansökan i de länder som det fortfarande är intressant att få patent i. Under mellanperioden har det kanske visat sig att uppfinningen inte hade någon marknad i några av de ursprungligt tänkta länderna. I de länder där PCT-ansökan skall fullföljas, krävs det normalt att den internationella ansökan översätts till landets officiella språk [vilket är fallet i

<sup>15</sup> Domeij, Bengt, *Patenträtt*, Iustus Förlag, Uppsala 2005 s.24

<sup>16</sup> Se SOU 1965:61 s.24 ff. samt Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar s. 33 ff.

<sup>17</sup> <http://www.out-law.com/page-10323>

<sup>18</sup> Art. 2 i Pariskonventionen, (art 3 TRIPS)

<sup>19</sup> *Patent Cooperation Treaty*, se vidare Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt, Nionde upplagan*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007 s.46

Kina]. Det är ett mycket viktigt arbete-och i allmänhet dyrt. En stor fördel med PCT-systemet är därför att sökanden känner till chanserna för att få patentet beviljat före beslutet om omfattande översättningskostnader<sup>20</sup>.

I dagsläget kan man inte via en PCT-ansökan ansöka om skydd för ett *design patent*<sup>21</sup>, och bland annat PRV är av uppfattningen att det, i avsaknad av svenskt bruksmönsterskydd, krävs ett patent för att kunna grundlägga konventionsprioritet för ett *utility patent* i Kina<sup>22</sup>. Många små och medelstora svenska företag väljer idag att skydda sina produkter via mönsterskydd istället för via patent. Detta kan dels bero på den långa tidsåtgång<sup>23</sup> samt de stora kostnader<sup>24</sup> ett beviljat patent tar i anspråk. En annan anledning till att ett mönsterskydd registreras kan tänkas vara att produkten bedöms sakna erforderlig uppfinningshöjd och därmed inte anses patenterbar i Sverige. Att enbart inneha mönsterskydd för en produkt verkar enligt ovanstående ståndpunkt omöjliggöra prioritet för ett kinesiskt *utility patent*. En av frågorna den här uppsatsen ämnar svara på är därför om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett svenskt mönsterskydd kan ligga till grund för konventionsprioritet avseende ett *utility patent* i Kina.

## 1.2 Syfte och problemformulering

Sveriges utbyte med Kina ökar alltså stadigt i omfattning. Kinesisk patentlagstiftning verkar dock i nuläget, åtminstone från svensk sida, vara relativt outforskat. Uppsatsens huvudsyfte är därför att undersöka om ett svenskt mönsterskydd kan grundlägga konventionsprioritet för ett kinesiskt bruksmodellpatent vid en PCT-ansökan. Är så fallet kan detta betyda att ett registrerat mönsterskydd, inom prioritetsfristen, inte är nyhetsförstörande för ett kinesiskt *utility patent*.

Eftersom särskilda skyddsförutsättningar har betydelse för bedömning av konventionsprioritet kommer även de särskilda skyddsförutsättningar som gäller för svensk mönsterskyddslagstiftning samt kinesiska *designpatents* att studeras genom en komparativ analys. Detta för att belysa eventuella skillnader och för att lägga en grund till att besvara uppsatsens huvudfråga rörande konventionsprioritet.

Regler och bestämmelser gällande konventionsprioritet och särskilda skyddsförutsättningar återfinns i kinesisk rätt i en rad olika lagar och förordningar (*Patent Law of the People's Republic of China*, PAIR, och den extensiva *Guidelines for Examination*). Ambitionen i denna undersökning har därför också varit att samla ihop och systematiskt gå igenom dessa regler och bestämmelser. Min förhoppning är att denna genomgång kan bidra till att hjälpa svenska företag att bättre skydda sina produkter i Kina.

---

<sup>20</sup> Levin, M (2007) s.24

<sup>21</sup> www.sipo.cn

<sup>22</sup> Att PRV har denna uppfattning baseras på samtal med ett antal jurister vid myndigheten.

<sup>23</sup> Nationell ansökan 3-4 år, EPO-ansökan ca 40 mån, se Levin (2007) s.228

<sup>24</sup> 30 000-100 000 se Domeij (2005) s.16. För närmare detaljer se <http://www.prv.se/Patent/Avgifter/Nationell-ansokan-och-patent/>



### 1.3 Metod och material

I undersökningen har jag använt mig av juridisk metod<sup>25</sup>, vilket innebär att ett givet regelsystem är utgångspunkten för hur den rättsliga sakfrågan skall behandlas. Med hjälp av rättskällorna analyseras hur gällande rätt skall tillämpas på relevant fakta<sup>26</sup>.

En stor utmaning i undersökningen har varit att hitta lämpliga rättskällor rörande den kinesiska patentlagstiftningen. Även om Kinas patenträttsliga lagstiftning och tillhörande administrativa infrastruktur genomgått en enorm förändring, har den i sin nuvarande form existerat i endast drygt 25 år. Det finns därför sparsamt med doktrin och praxis att tillgå, åtminstone på andra språk än kinesiska.

Den, enligt min mening, bästa källan till information i ämnet är boken *Intellectual property law in China*, utgiven i regi av Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law. Detta verk har dock en nackdel då det redogör för kinesisk patentlagstiftning innan 2009 års revidering av lagen, varvid en kontroll av relevant innehåll mot 2009 års lagstiftning har fått ske löpande.

Ett annat problem är att den kinesiska patentlagtexten har en ganska allmän lydelse. För att göra lagtexten begriplig och möjliggöra en verkställbarhet för de berörda administrativa organen i Kina, omfattar den kinesiska patentlagstiftningen förutom själva lagtexten även så kallade *implementing rules*<sup>27</sup> (PAIR). Det är i nuläget oklart i vilken utsträckning rättsliga organ är bundna vid dessa administrativa föreskrifter.<sup>28</sup> På en lägre nivå har även SIPO befogenhet att utfärda regler om hur lagtexten samt dessa *implementing rules* skall tolkas och tillämpas<sup>29</sup> (så kallade *Examination Guidelines*<sup>30</sup>). Slutligen finner man även regler på lokal nivå som gäller inom en begränsad jurisdiktion.<sup>31</sup> Detta utbud av administrativa regler, samt juridiskt bindande och icke bindande tolkningsbestämmelser bidrar till en viss osäkerhet om rättsläget.<sup>32</sup> Jag är medveten om att detta kan påverka validiteten av slutsatserna i denna undersökning. Eftersom en studie av regler på lokal nivå naturligtvis är omöjlig inom ramarna för denna undersökning har jag vidare valt att bortse från dessa. Detta bör också tas i beaktande vid bedömning av undersökningens slutsatser.

Vad gäller konventionsprioritet har undersökningen lett fram till vissa förarbeten och avgöranden, skrivna på franska och tyska, vilka kan ha betydelse för tolkningen av Pariskonventionen. Redogörelsen för innehållet i det tyska avgörandet baserar sig dock på en översättning av detta. Översättningen är gjord av en kandidatstudent vid Språk och

<sup>25</sup> Hydén Håkan, Rättsregler-en introduktion till juridiken, 2001, s 11

<sup>26</sup> Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s 37f.

<sup>27</sup> *Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China*. Nuvarande regler har varit i kraft sedan 100201

<sup>28</sup> Ganea et al (2005) s. xiv

<sup>29</sup> Ibid s. xv

<sup>30</sup> Senaste upplagan är från 2010

<sup>31</sup> Ganea et al (2005) s. xv

<sup>32</sup> Ibid

Litteraturcentrum, institutionen för tyska i Lund. Denna översättning är sedan verifierad av ytterligare en tyskspråkig person.

Vad gäller *Actes de la Haye*<sup>33</sup> så stödjer detta dokument enligt Bodernhausen<sup>34</sup> (se nedan) rättens uppfattning i det ovan nämnda tyska avgörandet. Jag har dock inte lyckats framställa en svensk översättning av den franska originaltexten och har därför inte behandlat detta förarbete vidare, utan nöjer mig med att upplysa om dess existens.

Angående engelskt material har jag valt att återge flertalet textstycken i sin original lydelse för att minimera risken för översättningsfel.

Översättning av kinesisk text har verifierats av en person som har kinesiska som sitt modersmål.

Eftersom kinesisk patenträtt i stora delar är influerad av tysk rätt<sup>35</sup> har jag sett det motiverat att dra vissa analoga slutsatser från tysk praxis. Jag har vidare ansett det som relevant att diskutera EPOs tolkning av rättsfallet G 2/98 "same invention" eftersom Kinas motsvarighet till EPO, *The State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China* (SIPO) enligt uppgift har samma uppfattning i frågan.<sup>36</sup>

En sak som också bör nämnas är att Kinas immateriallagstiftning till stor del motsvarar innehållet i internationella konventioner och att domstolar i Kina ogärna tar hänsyn till utländsk praxis.<sup>37</sup>

För att inom undersökningens ramar kartlägga kinesisk och svensk rätt har jag för övrigt använt mig av relevanta förarbeten, journaler, Internetkällor samt doktrin.

Slutligen har jag även via e-post varit i kontakt med en kinesisk jurist som har hjälpt mig hitta kinesisk doktrin och praxis samt hjälpt mig med frågor om särskilda skyddsförutsättningar i kinesisk rätt.

## 1.4 Avgränsning

Jag har i undersökningen begränsat mig till att undersöka de särskilda skyddsförutsättningar som gäller för mönsterskydd i de bägge länderna (givet att vissa regler gäller för samtliga skyddsformer), eftersom nyhet, särprägel och gränsen mellan form och funktion vad gäller mönster, kan få betydelse för bedömning av konventionsprioritet och därmed den fråga som undersökningen ställer gällande detta område. Jag har också begränsat undersökningen genom att endast undersöka eventuella överlappningar mellan svenskt mönsterskydd och kinesiska *utility patents*, även om överlappningar på andra områden, till exempel vad gäller brukskonst naturligtvis är möjliga. Jag har även valt att

---

<sup>33</sup> Förarbete till revidering av Pariskonventionen från 1925

<sup>34</sup> Bodernhausen, G.H.C., *Guide to the application of the Paris convention for protection of industrial property*, BIRPI 1968 s.52

<sup>35</sup> se <http://www.law.northwestern.edu/journals/njtip/v5/n3/4/> och Ganea et al (2005) s. 4

<sup>36</sup> Ganea et al (2005) s.16

<sup>37</sup> [lägg till referens]

bortse från de fall ett mönsterskydd anses inträda utan registrering. Vidare har jag på EU-rättslig nivå valt att bortse från Rådets förordning nr 6/2002 om gemenskaps-formgivning eftersom denna förordning inte medfört några ändringar i den svenska mönsterskyddslagen som har betydelse för någon frågeställning i undersökningen.

I undersökningen kommer kvaliteten på erhållet bruksmodellskydd att beröras. Dock är någon längre utredning huruvida Sverige bör införa skyddsformen på grund av utrymmesskäl inte möjlig.

## 1.5 Disposition

Denna undersökning är indelad i 4 kapitel.

I kapitel 2 diskuteras överlappning mellan nyttomönster och bruksmodeller, varefter de särskilda skyddsförutsättningarna i svensk och kinesisk mönsterrätt<sup>38</sup> jämförs.

I kapitel 3 avhandlas konventionsprioritet.

Framställningen avslutas med en sammanfattning och avslutande anmärkningar.

Appendix innehåller utöver övriga bilagor även en redogörelse för den historiska utvecklingen och de diskussioner som förts gällande bruksmönsterskydd och mönsterskydd i Sverige och Kina. Även vissa företeelser som kan ha påverkan på den kinesiska patentlagstiftningen i framtiden redogörs för. Detta för att bidra med en möjlig förklaring till dagens och eventuellt morgondagens problem med immaterialrättsliga intrång i Kina.

---

<sup>38</sup> Kinesisk mönsterrätt är en något missvisande benämning då *design patents* ingår i kinesisk patenträtt.



## **2. Överlappning mellan mönster- och bruksmönsterskydd samt jämförelse av särskilda skydds-förutsättningar i svensk och kinesisk rätt**

### **2.1 Inledning**

Detta kapitel kommer kort att avhandla den praktiska överlappning som sker mellan nyttomönster och bruksmönster. Denna överlappning kommer att ligga till grund för frågeställningen om konventionsprioritet för bakomliggande tekniska idé, vilket diskuteras längre fram. Kapitlet innehåller också en jämförelse av de särskilda skydds-förutsättningar som föreligger i svensk och kinesisk mönsterrätt.

### **2.2 Överlappning mönster- och bruksmönsterskydd**

Mönsterskydd och bruksmönsterskydd har som ovan nämnts olika utgångspunkt för vad som kan skyddas, det vill säga form respektive funktion. Trots detta kan en överlappning förekomma rent praktiskt i lagstiftningar som inkluderar nyttomönster i skyddets omfattning<sup>39</sup>, (vilket som ovan nämnts nuförtiden är regel snarare än undantag). Denna överlappning inträder om det i praktiken blir för kostsamt att designa en ny form för en befintlig mönsterskyddad produkt för att på så sätt komma åt den bakomliggande idén.<sup>40</sup> Att mönsterskydd på detta sätt i praktiken skulle fylla bruksmönstrets funktion var också enligt den utredning som föregick 1970 års mönsterlagstiftning en orsak till att inte införa bruksmönsterskydd i svensk lagstiftning.<sup>41</sup> Nyttomönster täcker trots detta alltså endast en del av bruksmönstrets omfång vilket lämnar ett område som kan anses oskyddat. En funktionell förbättring av en produkt med begränsade formgivningsalternativ, till exempel en hammare, hamnar sålunda med stor säkerhet utanför mönsterrättens gräns på grund av mönsterrättens krav på väsentlig skillnad.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Levin M. Kallifatides J.(2001) s. 132

<sup>40</sup> NIR 1983 s.249 ff.

<sup>41</sup> SOU 1965:61 s.83 ff.

<sup>42</sup> Levin M. Kallifatides J.(2001) s.132

## 2.3 Jämförelse av särskilda skyddsförutsättningar i svensk och kinesisk mönsterrätt.

### 2.3.1 Nyhet i svensk rätt

För att en design skall anses vara ny skall inget identiskt mönster gjorts allmänt tillgängligt före registrering eller prioritetdagen.<sup>43</sup> Enligt 2 § 2 st. ML gäller detta även skillnader som föreligger endast i oväsentliga avseenden.

Vad som menas med "allmänt tillgängligt" framgår av 3 och 3 a §§.

Mönstret skall anses ha blivit allmänt tillgängligt om det har offentliggjorts i samband med registreringsförfarandet eller på annat sätt. Detsamma gäller om mönstret har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller annars har blivit känt.

Det finns dock vissa undantag från dessa regler:

Enligt 3 § 1 st. har mönstret inte blivit allmänt känt om fackkretsarna i den aktuella sektorn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inom sin normala näringsverksamhet inte rimligen kunde ha fått kunskap om de åtgärder som nämns i första stycket före dagen för registreringsansökan eller, om prioritet åberopas enligt före prioritetdagen.

Enligt 3 § 2 st. är mönstret inte att anse som allmänt känt om mönstret har blivit känt endast till följd av att det har visats för någon annan efter ett uttalat eller underförstått förbehåll om att mönstret skall hållas hemligt.

Nyhetskravet är således i princip, till skillnad från svensk patenträtt, inte globalt och absolut (även om *avsikten* är ett globalt nyhetskrav). Detta har ansetts olämpligt då stora aktörer i så fall skulle kunna döda en skyddad design genom en global sökning efter nyhetsförstörande material.<sup>44</sup>

Offentliggör slutligen formgivaren själv mönstret anses det inte ha blivit allmänt tillgängligt inom en period av 12 månader före registreringsdagen. Denna nyhetsfrist eller *grace period* återfinns i 3 § a ML. Detta gäller enligt 3 a § nr 2 även någon som kan härleda sin kännedom till formgivaren. Nyhetsfristen gäller slutligen enligt 3 a § nr 3 även om offentliggörandet skett genom missbruk.

Nyhetskravet kan även sägas gå utanför själva mönsterrätten eftersom 4 § 3 och 4 st. räknar upp de fall då hinder mot mönsterrätt föreligger:

Ett mönster inte är giltigt om det utan tillstånd innehåller annans skyddade firma, inarbetade näringskännetecken eller varumärken, annans porträtt, släktnamn eller konstnärnsnamn eller något som kan uppfattas som titel på annans upphovsrättsligt skyddade verk eller som kränker annans upphovsrätt eller rätt till fotografisk bild.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Levin (2007) s.344

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Levin (2007) s.346

Har dessa rätter uppkommit innan registrering av mönsterrätt och registrering i så fall medför ett intrång måste mönsterrätt vika för denna tidigare rätt.<sup>46</sup>

Patent- och registreringsverket undersöker inte *ex officio* om det föreligger materiella hinder för ett mönsterskydd. Mot en avgift kan dock den som önskar få en nyhetsgranskning utförd.

Även utan nyhetsgranskning föreligger en presumtion om giltig rätt.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Nyhet i kinesisk rätt

Nyhetskravet för *design patents* regleras i Artikel 23 PA. Innan 2009 års revidering av lagen hade Artikel 23 följande lydelse:

Any design for which patent right may be granted must not be identical with and similar to any design which, before the date of filing, has been publicly disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used in the country, and must not be in conflict with any prior right of any person.

Man skiljde alltså här på "*publicly disclosed*" och "*publicly used*". Enligt Ganea så menades med "*Public use*" i Artikel 22 i motsvarande fall med *utility patents och innovations* att den tekniska lösningen hade blivit såld eller på annat sätt blivit använd kommersiellt<sup>48</sup> inom Kina. Huruvida denna definition även gällde *design patents* i Artikel 23 framgår dock inte, men detta borde rimligtvis ha varit fallet. Ett mönster som endast användes utanför Kina kunde därför inte anses nyhetsförstörande för ett sökt mönster.

Detta ändrades i revideringen av lagen 2009 och kommenteras enligt följande på SIPOs hemsida i dokumentet *General Introduction to the Third Revision of the Patent Law of the People's Republic of China and Its Implementing Regulations*:

The amended Patent Law makes an appropriate adjustment on the patentability requirements, introducing the "absolute novelty" standard, instead of the previous "combined novelty" one. The absolute novelty standard means that prior art and prior design known to the public before the date of filing by way of public disclosure in publications, public use or any other means in China or abroad would destroy the novelty of an invention, and therefore make it impossible for the said invention to obtain patent protection in China.

Meanwhile, in order to raise the quality of design patent, a requirement similar to "inventiveness" in patents for inventions and utility models was added for design patent, i.e. the design shall be substantively different from the prior design or a combination of the feature of the prior design.<sup>49</sup>

I *Examination Guidelines* (2010) Part I, Chapter 3, 2.1.2 "*Means of Disclosure*" står numera följande:

The means of disclosure of prior art includes disclosure by publications, disclosure by use, and disclosure by other means, without limitation on territory.

Nuvarande lagstiftning har sålunda ett absolut och globalt nyhetskrav och ovanstående lagrum har numera följande utformning:

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Levin (2007) s.345

<sup>48</sup> Ganea et al (2005) s. 21

<sup>49</sup> [http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201012/t20101210\\_553631.html](http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201012/t20101210_553631.html)

Article 23 A design for which the patent right is granted is not an existing design, and no application is filed by any unit or individual for any identical design with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right and no identical design is recorded in the patent documentations announced after the date of application.

Designs for which the patent right is to be granted shall be ones which are distinctly different from the existing designs or the combinations of the features of existing designs.

Designs for which a patent right is granted shall be ones which are not in conflict with the lawful rights acquired by others prior to the date of application.

For the purposes of this Law, existing designs mean designs that are known to the public both domestically and abroad before the date of application.

Eftersom det inte föreligger någon innehållsmässig prövning av innehållet i en ansökan om ett kinesiskt *design patent*, blir frågan om det sökta mönstret är identiskt med ett redan existerande mönster, endast relevant vid en begäran om ett ogiltigförklarande av en registrering vid *Patent Re-examination Board* (PRB). I uppenbara fall kan dock patentgranskaren vid den preliminära undersökningen hävda bristande nyhet.<sup>50</sup>

Nyhetskravet kan även, i likhet med svensk rätt, sägas gå utanför själva patenträtten, vilket kan utläsas ur tredje stycket i Artikel 23. I *Examination Guidelines* (2010) Part IV, Chapter 5.7 förtydligas detta ytterligare:

Legitimate right refers to the right or interest which is recognized by the laws of the People's Republic of China and is still valid prior to the filing date of the patent concerned. It includes trademark rights, copyright, right to enterprise's name (including right to trade name), right to image and right to the special packaging of well-known goods, etc.

Obtaining prior to the filing date means the prior legitimate right is obtained before the filing date of the patent concerned. To be in conflict means the design patent constitutes an unauthorized use of the subject matter of prior legitimate right, therefore the exploitation of the patent would infringe the relevant legitimate right or interest of the prior right holder.

In the invalidation procedure, the petitioner shall bear the burden of producing evidence for his allegation, including proving himself the right holder or interested party of the prior right and the validity of the prior right.<sup>51</sup>

Man kan ur detta även utläsa att det i likhet med svensk rätt föreligger en presumtion om giltig rätt.

Vad som enligt kinesisk rätt kan föranleda så kallad *grace period* återfinns i Artikel 24<sup>52</sup>

Article 24 Within six months before the date of application, an invention for which an application is filed for a patent does not lose its novelty under any of the following circumstances:

- (1) It is exhibited for the first time at an international exhibition sponsored or recognized by the Chinese Government;
- (2) It is published for the first time at a specified academic or technological conference; and
- (3) Its contents are divulged by others without the consent of the applicant.

Tidsrymden för *grace period* är alltså betydligt kortare än i Sverige. Lagtexten nämner vidare endast internationella utställningar och akademiska/tekniska konferenser som

<sup>50</sup> Ganea et al (2005) s. 20 (Nuvarande regel i *Examination Guidelines*: Part I, Chapter 3, 4.2.7.)

<sup>51</sup> Guidelines for Patent Examination (2010) s.487

<sup>52</sup> Att alla skyddsformer i den kinesiska patentlagen innefattas av bestämmelsen framgår av *Examination Guidelines* (2010) Part I, Chapter 3, 5 eftersom den mer fullständiga benämningen *invention-creation* där används.



giltiga forum för röjande av mönster utan skada för nyhet. I *Examination Guidelines* (2010) finner man emellertid följande passage i Part I, Chapter 3.5:

The grace period means that some kinds of disclosure are merely regarded as non-prejudicial to the novelty and inventive step of the application, including some disclosure by the applicant (including inventor) and some disclosure by a third person who got knowledge of the invention-creation from the applicant or inventor by legal or illegal means.

*Examination Guidelines* (2010) förtydligar också att även om ett röjande inom dessa premisser inte innebär att mönstret/uppfinningen blir del av teknikens ståndpunkt, så innebär detta inte att tidpunkten för röjande bedöms vara registreringsdatumet. Detta kan teoretiskt innebära att patenträtten går förlorad om tredje person ansöker om registrering av en identisk uppfinning eller ett identiskt mönster i den tidsrymd som uppstår mellan röjande och registrering. Ett beviljande av registrering för denne tredje man är dock inte möjlig eftersom den/det röjda uppfinningen/mönstret, vad gäller tredje man, bedöms vara del av teknikens ståndpunkt.<sup>53</sup>

### 2.3.3 Särprägel i svensk rätt

Att ett mönster skall ha särprägel framgår av 2 § 1 st. ML. Vad som menas med detta framgår av tredje stycket i samma paragraf:

*“Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före den dag som anges i andra stycket”,* det vill säga före dagen för registreringsansökan eller, om prioritet åberopas, före prioritetdagen.

Hänsyn tas även till vilket variationsutrymme som finns, vilket framgår av samma stycke, *“Vid bedömningen av om mönstret har särprägel skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret”*.

Vad som menas med begreppet ”kunnig användare” är att helhetsbedömningen skall göras av någon med viss praktisk erfarenhet av det berörda området.<sup>54</sup> En ren expertbedömning har i detta fall inte ansetts önskvärt och det har heller inte ansetts lämpligt att utgå från en person utan någon som helst kunskap inom området.<sup>55</sup>

Vid bedömning av särprägel utifrån helhetsintrycket skall eventuell sammankopplingsdel bortses från, eftersom denna del enligt 4 a§1 st. ML inte kan skyddas enligt mönster-skyddslag.<sup>56</sup>

Vad gäller ett mönster till en beståndsdel i en sammansatt produkt anses det endast ha särprägel enligt 2 § a ML om beståndsdel eller del därav, när den har fogats in i den sammansatta produkten, förblir synlig vid normal användning av den produkten, och mönstret till det som syns i sig uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

<sup>53</sup> *Examination Guidelines* (2010) Part I, Chapter 3, 5

<sup>54</sup> För vidare vägledning av innebörden av ”kunnig användare” se OHIM, ICD 000000024 (Intrång i tidigare ansökan) samt OHIM Board of Appeal (Informed user)

<sup>55</sup> Levin (2007) s. 346

<sup>56</sup> *Ibid* s.348

### 2.3.4 Särprägel i kinesisk rätt

Utgångspunkten för bedömning av särprägel i kinesisk rätt återfinns i samma artikel som ovan, det vill säga Artikel 23:

A design for which the patent right is granted is not an existing design, and no application is filed by any unit or individual for any identical design with the patent administration department under the State Council before the date of application for patent right and no identical design is recorded in the patent documentations announced after the date of application.

Designs for which the patent right is to be granted shall be ones which are distinctly different from the existing designs or the combinations of the features of existing designs.

Designs for which a patent right is granted shall be ones which are not in conflict with the lawful rights acquired by others prior to the date of application.

For the purposes of this Law, existing designs mean designs that are known to the public both domestically and abroad before the date of application.

Att det är helhetsintrycket av produkten man här syftar på framgår inte av själva lagtexten. Detta kan dock utläsas ur *Interpretations of the Supreme People's Court on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Cases* Artikel 11:

The people's court shall decide on whether designs are identical or similar according to the overall visual effect of such designs and by taking into account the design features of the patented design and the accused infringing design. However, design features determined by the technical functions or materials of the product or its internal structure or other features that do not affect the overall visual effect shall not be taken into account. The following factors are more likely to affect the overall visual effect of a design:

(1) Parts of a product that are more likely to be noticed when the product is being used in a normal way, as compared with other parts of the product; and

(2) Other design features of the patented design that can be differentiated from the design features of existing designs;

If there exists no difference between the accused infringing design and a patented design in terms of the overall visual effect, the people's court shall determine the two are identical. If there exists no substantive difference between the two in terms of the overall visual effect, the court shall determine the infringing design as similar to the patented design.

Stöd för detta återfinns även i *Examination Guidelines (2010) Part IV, Chapter 5, 2.4.3*:

The comparison between the patent concerned and the comparative design shall be made through the approach of whole observation and comparative judgment.

Ganea säger följande om de båda begreppen "identity" och "similarity":

"Identity" means identity between the designs of products of identical use. "Similarity" means similarity between the designs of products of identical or similar use. Similar use means that the products are intended for similar purposes. If the product incorporating the earlier design and the product incorporating the later design cannot be used in an identical or similar manner, the designs will not be regarded as similar.<sup>57</sup>

I kapitlet *Examination of Design Patent in the Invalidation Procedure i Examination Guidelines (2010)* utvecklas dessa begrepp:

Identity of design means that the patent concerned and the comparative design are designs for the same category of products, and all of the design elements of the patent concerned are identical with

---

<sup>57</sup> Ganea et al (2005) s. 21

the corresponding design elements of the comparative design, wherein design elements refer to shape, pattern and colour.<sup>58</sup>

The judgment of substantial identical<sup>59</sup> designs is only limited to designs of the same or approximate category of products. Where the patent concerned and the comparative design are for products of neither the same nor approximate category without making a comparison and judgment of the two, it can directly be determined that the patent concerned and the comparative design are not substantially identical, for example designs of a towel and a carpet.<sup>60</sup>

Ganea säger följande om bedömningsprocessen:

When judging similarity or identity of two designs, the examiner shall limit his comparative observations to the "essential parts" that attract the attention of the observer. Accordingly, Rule 28 PAIR<sup>61</sup> requires the applicant to clearly indicate the essential part for which protection is sought. The non-essential parts, e.g. the bottom side of an electrical apparatus, are not considered. This does not mean, however, that so-called "partial" designs (i.e. designs which seek protection of a part of a certain product and explicitly exclude other parts from protection) are protected. This is because Sec. 56(2) PA<sup>62</sup> stipulates that the scope of protection "shall be determined by the product incorporating the patented design as shown in the drawings or photographs".<sup>63</sup>

I *Examination Guidelines* (2010) återfinns ingen närmare definition av det nya begreppet "distinctly different"<sup>64</sup> i Artikel 23. Däremot återfinns i Part IV, Chapter 5.1.2 en uppräknning om när ett mönster, trots vissa skillnader, anses vara "substantially identical"

If a normal consumer can see from the overall observation of the patent concerned and the comparative design, that their difference simply falls into the following circumstances, then the patent concerned and the comparative design are substantially identical:

- (1) the difference lies in only slight changes in some fine details which cannot be noticed paying normal attention, for example the design of venetian blind differ only in the number of slats,
- (2) the difference exists in the parts which cannot be seen easily or can not be seen at all when in use, however, the circumstance where there is evidence showing that the special design in the parts which can not be seen easily has notable visual effect for a normal consumer makes an exception,
- (3) the difference is a result of the substitution of one design element as a whole by said design element of the usual design commonly known for the category of product, for example, changing the shape of a cookie jar with pattern and colour from the cube to the cuboid,
- (4) the difference exists in that the patent concerned is simply a repeated and continuous arrangement or an increase/decrease in the continuous number of the comparative design as a design unit following the normal arrangement of the category of product, for example, repeated and continuous arrangement of the rows of the seat in cinema or a increase/decrease in the number of the rows of seats; and
- (5) the difference exists in that the patent concerned and the comparative design are a mirror image.

<sup>58</sup> *Examination Guidelines* (2010) Part IV, Chapter 5, 5.1.1

<sup>59</sup> "Similarity" benämns i *Examination Guidelines* (2010) "substantially identical".

<sup>60</sup> *Examination Guidelines* (2010) Part IV, Chapter 5, 5.1.2

<sup>61</sup> Rule 28 Where an application for a patent for design is filed, a brief explanation of the design shall, when necessary, be made.

The brief explanation of the design shall include the essential portion of the design, the colors for which protection is sought and the omission of the view of the product incorporating the design. The brief explanation shall not contain any commercial advertising and shall not be used to indicate the function of the product.

<sup>62</sup> Detta lagrum motsvaras idag av Artikel 59 PA och ordalydelsen är ändrad till "the scope of protection shall be confined to the design of the product as shown in the drawings or pictures, and the brief description may be used to explain the said design as shown in the drawings or pictures".

<sup>63</sup> Ganea et al (2005) s. 21

<sup>64</sup> Vilket i *General Introduction to the Third Revision of the Patent Law of the People's Republic of China and Its Implementing Regulations* benämns som "substantively different".

Slutsatsen måste här därför bli att mönster som faller utanför dessa kriterier motsatsvis är att betrakta som ”*distinctly different*”.

Som framgår av ovanstående utgår kinesisk lagstiftning vidare, till skillnad från svensk rätt, inte från begreppet ”kunnig användare”. Som utgångspunkt har man istället valt begreppet ”*ordinary consumers*” vilket framgår av Artikel 10 i *Interpretations of the Supreme People's Court on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Cases*.

The people's court shall determine whether or not designs are similar or identical according to the knowledge and cognitive ability of ordinary consumers of the design patent products.

En närmare beskrivning om vad begreppet innebär återfinns i *Examination Guidelines* (2010) Part IV, Chapter 5, 4

The examination of whether a design patent is in conformity with Article 23.1 and 23.2 shall be made according to the knowledge and cognitive capability of a normal consumer of the product incorporating the patent concerned.

Different categories of design patents have different consumers. A normal consumer of a certain category of product incorporating a design shall have the following characteristics:

(1) common knowledge of the designs and commonly used design methods incorporated in the same or similar products as that incorporating the patent concerned before its filing date. For example, a normal consumer of cars shall know about the cars on the market and have general information of cars available from the frequently shown advertisement in the media.

The types of commonly used design methods include design transformation, mosaic, replacement, etc.

(2) certain capability of distinguishing the differences in shape, pattern and colour between design patent products, but without notice to the minor differences in shape, pattern or colour of products.

I *Examination Guidelines* före 2004 var denna ”*ordinary customer*” (vid tidpunkten ”*average consumer*”) en person som bortsåg från alla produkttegenskaper förutom de som var relaterade till själva utformningen av produkten.<sup>65</sup> I ovanstående begrepp ”*cognitive ability*” tas det även hänsyn till att andra faktorer, till exempel kvalitet och funktion,<sup>66</sup> kan påverka huruvida en förväxlingsrisk föreligger för en vanlig konsument, vilket kan sägas ha fört begreppet ”*ordinary consumer*” närmare verkligheten.

### 2.3.5 Gränsdragning form och funktion i svensk rätt

Gränsen för vad som skyddas genom mönsterskydd, avseende form och funktion i svensk rätt dras i dagsläget av 4 § ML, vilket motsvarar lydelsen av artikel 7 i mönsterdirektivet. Enligt 4a § 1 st. nr 1 ML omfattar inte mönsterskydd sådana detaljer i en produkts utseende ”*som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion*”. Detta utesluter naturligtvis inte att en design kan vara funktionell, men detaljer som inte tillför något estetiskt utan enbart är funktionsbestämda är alltså inte föremål för skydd.<sup>67</sup> Detta är också enligt praxis fastställt genom avgörandet RÅ 1984 2:65 gällande ett förpackningsämne. Avgörandet har dock inte fått något genomslag i PRV:s registreringspraxis och

<sup>65</sup> Ganea et al (2005) s. 21

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Levin (2007) s.347

Patentbesvärsträtten verkar heller inte lägga större vikt vid Högsta förvaltningsdomstolens ståndpunkt i fallet<sup>68</sup>. Nyttomönster erhöll i Sverige, trots detta avgörande, flertalet av de registreringar för mönsterskydd som år skedde år 2005<sup>69</sup>.

Vidare begränsas mönsterskyddet ytterligare genom den så kallade *must fit-regeln* i 4 a § 1 st. nr 2 ML. Denna regel slår fast att detaljer ”som måste gå att återskapa exakt till formen och dimensionerna, för att den produkt som mönstret avser skall gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.” Sammankopplingsdelen i en produkt faller alltså utanför skyddets gräns. Must fit-regeln får också betydelse vid bedömning av ett mönsters *särprägel*, eftersom sammankopplingsdelen vid bedömning då skall bortses från.<sup>70</sup>

I 4 a § 2 st. återfinns slutligen ett undantag till *must fit-regeln*. Det undantag från skydd som berör sammankopplingsdelen gäller inte för produkter som sinsemellan är utbytbara och som fogas samman ett upprepat antal gånger i ett modulsystem. Detta är det så kallade *LEGO-undantaget*.<sup>71</sup>

### 2.3.6 Gränsdragning mellan form och funktion i kinesisk rätt

Enligt Rule 2 (3) i PAIR menas med ett *design patent* följande:

"Design" in the Patent Law means any new design of the shape, the pattern or their combination, or the combination of the color with shape or pattern, of a product, which creates an aesthetic feeling and is fit for industrial application.<sup>72</sup>

I likhet med 1 § ML säger denna definition ingenting specifikt om gränsdragningen mot funktionsområdet. I svenska mönsterskyddslagen regleras dock detta, som ovan nämnts, i 4a §, men någon motsvarande bestämmelse står inte att finna i den kinesiska patentlagen. Däremot återfinns i *Guidelines for Patent Examination* (2010) Part I Chapter 3 Article 7.3 2 st. en definition av begreppet ”aesthetic”.

“Aesthetic” means that when judging whether the subject matter is patentable, the visual sensation of the appearance of the product shall be taken into consideration, but not the function or technical effect of the product.<sup>73</sup>

Detta kan jämföras med kommitténs argumenterande för ett införande av nyttomönster i utredningsförslaget till 1916 års mönsterlag:

för skyddets omfattning skola dock ändamålet och effekten vara utan all betydelse, så att vid avgörandet av, om ett föremål företer väsentlig överensstämmelse med ett registrerat mönster, helt skall bortses från möjliga likheter i syfte och verkningssätt samt hänsyn endast tagas tillsådan

<sup>68</sup> Bernitz Ulf et al *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, Nionde upplagan, Handelsbolaget Immateriellt rättsskydd, Stockholm 2005 s.185

<sup>69</sup> Ibid s 181 Ingen aktuell statistik finns att tillgå, ingenting talar dock för dagens förhållande skulle vara annorlunda.

<sup>70</sup> Levin (2007) s.348

<sup>71</sup> Levin (2007) s.350

<sup>72</sup> [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416\\_380326.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416_380326.html)

<sup>73</sup> *Guidelines for Patent Examination* (2010) s. 145

överensstämmelse, som kan direkt med synen uppfattas...vilket syfte ett mönster är avsett att tjäna, anser kommittén icke böra tillmätas någon rättslig betydelse.<sup>74</sup>

Även om ovanstående definition av begreppet "aesthetic" i första hand verkar syfta till att bestämma nyhet och särprägel torde detta även kunna leda till slutsatsen att nyttomönster inkluderas i skyddet för ett *design patent*. Om detaljer i en produkts utseende "som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion" inkluderas i skyddet eller ej, framgår inte av denna definition.

Enligt Peter Ganea återfinns dock i *Examination Guidelines*<sup>75</sup> en gränsdragning, vilket han kommenterar i boken *Intellectual property law in China*:

"Not included in the protection scope are designs which are dictated by the product function to an extent that does not allow any alternative designs."<sup>76</sup>

Visst belägg för att denna gränsdragning fortfarande är gällande återfinns i Artikel 11 och 12 *Interpretations of the Supreme People's Court on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Cases*:

Article 11 The people's court shall decide on whether designs are identical or similar according to the overall visual effect of such designs and by taking into account the design features of the patented design and the accused infringing design. However, design features determined by the technical functions or materials of the product or its internal structure or other features that do not affect the overall visual effect shall not be taken into account.

Article 12 ...In the event of using a product that infringes upon design patent as a component of another product, the production and sale of that another product shall be determined as a "sale" as specified in Article 11 of the Patent Law, except where the said product is only of technical function in that "another product".

Att den princip som uttrycks i 4a § 1 st. nr 1 ML och Artikel 7.1 i mönsterdirektivet även traditionellt har haft stöd i kinesisk rätt framgår även av viss kinesisk doktrin:

对于那些外观设计专利的形状和图案纯粹是因功能性而决定的，或者说，唯一由技术功能所支配的产品的外观特征，必须将其排除在外设计内容之外<sup>77</sup>。

"As for those patented designs by shapes, patterns were determined purely by the functionality of their products, or by the combination of technicality and the outward appearance; must be excluded from the content of outside design."

产品的功能性特征。就产品的结构、组合或材料构成等做出的设计，是产品的功能性设计，属于发明专利的范围，而工业品外观设计是有用物品的装饰的或美学的外表，可以由物品的形状或图案或色彩及其组合组成。外观设计属于美学领域，目的在于保护装饰的美或美学外表。因此，在外观设计中，因产品功能而导致的特点不予保护<sup>78</sup>

"A product's functionality and characteristics is determined by structure, construction, material and design; all in the scope of the patent. But an industrial design's adds to useable product's aesthetic, as by the shape of goods or patterns or color mix etc. Outward appearance of a product design belongs to field of aesthetic designs. The objective is in protection, decorative or aesthetic appearance.

<sup>74</sup> Patentlagstiftningskommitténs betänkanden, *förslag till lag om mönsterskydd* 1916 s.65

<sup>75</sup> I skrivande stund är det oklart vilken år denna version av *Examination Guidelines* kom ut.

<sup>76</sup> Ganea et al (2005) s. 77

<sup>77</sup> <http://www.fszjfy.gov.cn/program/article.jsp?ID=4022> (utdrag från en artikel av en lokal domstol i Guangdongprovinen)

<sup>78</sup> [http://www.gdcourts.gov.cn/zscq\\_zh/tcyj/t20070317\\_14938.htm](http://www.gdcourts.gov.cn/zscq_zh/tcyj/t20070317_14938.htm) (utdrag från artikel publicerad på Zhuhai IPs hemsida)

Therefore, a product's outward appearance in design, does not lead to the protection because of the functionality and characteristics of the product.”

当我们在确定某一项具体的外观设计专利的保护范围时，应当

<sup>79</sup>注意区别哪些是能够对该产品的外表的美感效果做出贡献的部分，哪些则是完全由产品的功能性决定的部分对由功能性决定的形状和图案则不应确定在该外观设计专利的保护范围内，否则，将会不利于公众对一件产品进行具体的创新和使用<sup>80</sup>

“When we determinate a specific scope of *design patent* protection, we should (or must) be able to distinguish between the design and functionality of this product. Which is the contributing factor based on aesthetic appearance, and which is completely determined by the product's functionality. Part of the decision made by the functionality, shapes and patterns, but should not define by the design scope of the patent protection; otherwise, it would be unfavorable to the public perception on a product's innovation and the specific usage.”

Även om denna doktrin är skriven innan revideringen år 2009 ger den dock, sammantaget med *Supreme People's Courts* yttranden, ett visst belägg för att principen i praktiken har stöd i det kinesiska rättsväsendet.

Sammanfattningsvis borde slutsatsen av detta rimligtvis bli att kinesisk patentlagstiftning tar en liknande utgångspunkt, vad gäller gränsdragningen mellan form och funktion, som sin svenska och europeiska motsvarighet.

Beträffande *must fit-regeln* i 4 a § 1 st. nr 2 ML och artikel 7.2 i mönsterdirektivet så verkar kinesisk rätt inte ha någon motsvarande regel.

Följaktligen verkar undantaget till denna regel, det så kallade LEGO-undantaget inte heller motsvaras av någon liknande regel. *Examination Guidelines* (2010) nämner i Part I, Chapter 3 7.4 (4) modulsystem, dock i ett annat sammanhang:

In the case of any product consisting of several component parts which have different shape or pattern, if each component part itself cannot be sold independently, such component part is not the subject matter under protection for the patent of design. For example, a jigsaw toy consisting of plug in pieces of varied shape is a patentable subject matter only when one application relating to all the pieces is filed.

Synlighetskravet för en sammansatt produkt i 2 a § ML har ingen direkt motsvarighet i den kinesiska lagtexten. Bestämmelser om "*combination products*" återfinns i *Examination Guidelines* (2010) Part IV Chapter 5, 2.5.1. men denna punkt nämner dock inget krav på synlighet vid normalt användande.<sup>81</sup>

Part IV, Chapter 5.1.2 (2) *Examination Guidelines* (2010) som ovan nämnts, har däremot vissa likheter med 2 a § ML:

(2) the difference exists in the parts which cannot be seen easily or can not be seen at all when in use, however, the circumstance where there is evidence showing that the special design in the parts which can not be seen easily has notable visual effect for a normal consumer makes an exception,

<sup>79</sup> 应当(Yīngdāng) kan både översättas till ”bör” och ”skall”

<sup>80</sup> <http://www.chinaue.com/html/2004-4/200512422553881.htm>

<sup>81</sup> Punkten innehåller bestämmelser om när en sammansatt produkt skall bedömas som en helhet och när de olika komponenterna skall bedömas individuellt.

Viss kinesisk doktrin<sup>82</sup> ger också, grundat på Rule 2 3st PAIR<sup>83</sup>, stöd för att synlighetskravet är accepterad som praxis av kinesiska domstolar, även om ingen uttalad regel går att återfinna i lagtexten (se bilaga C i Appendix).

## 2.4 Sammanfattning särskilda skyddsförutsättningar

Sammanfattningsvis kan av detta konstateras att svensk och kinesisk lagstiftning, vad gäller särskilda skyddsförutsättningar, på många punkter är snarlika men att vissa olikheter föreligger.

### Nyhet

Reglerna för när ett mönster anses ha gjorts allmänt tillgängligt skiljer sig för det första på så vis att Kina av naturliga anledningar inte har undantagsreglerna som för Sveriges del gäller inom EU. Däremot har Kina mer långtgående undantag vad gäller *grace period* eftersom ett mönster inte anses vara röjt i samband med förevisande vid internationella utställningar och akademiska publiceringar även om nyhetsfristen är kortare i Kina. Den kinesiska lagtexten nämner alltså inte fall där sökanden eller tredje person röjer mönstret. Detta berörs i stället i *Examination Guidelines* och som ovan nämns är det osäkert vilken juridisk tyngd dessa regler har.

### Särprägel

Särprägel i kinesisk rätt anses gälla om mönstret inte är identiskt eller väsentligen identiskt med ett existerande mönster. Jämförelse skall vidare endast gälla de väsentliga delar ”som fångar betraktarens uppmärksamhet” och som specifikt anges av sökanden (enligt Rule 28 PAIR).

Lagtexten verkar, till skillnad från svensk rätt, inte ta någon hänsyn till variationsutrymme även om utgångspunkten i likhet med svensk rätt är en helhetsbedömning.

Det har som ovan nämnts skett en skärpning av kraven för särprägel från ”*must not be identical with and similar to*” till ”*distinctly different*” vilket talar emot en sådan hänsyn.

Även om svensk och kinesisk lagstiftning har olika benämning på vem som fiktivt bedömer särprägel, (”kunnig användare” respektive ”*normal consumer*”) förefaller dessa begrepp vara relativt snarlika. ”Kunnig användare” är enligt Levin någon som har ”*en viss praktisk erfarenhet av det berörda området*”.<sup>84</sup> En ”*normal consumer*” skall enligt *Examination Guidelines* (2010) Part IV, Chapter 5, 4 (1) besitta ”*common knowledge of the designs and commonly used design methods incorporated in the same or similar products as that incorporating the patent concerned before its filing date*”.

<sup>82</sup> [http://www.gdcourts.gov.cn/zscq\\_zh/tcyj/t20070317\\_14938.htm](http://www.gdcourts.gov.cn/zscq_zh/tcyj/t20070317_14938.htm)

<sup>83</sup> Rule 2 3 st. PAIR: "Design" in the Patent Law means any new design of the shape, the pattern or their combination, or the combination of the color with shape or pattern, of a product, which creates an aesthetic feeling and is fit for industrial application.

<sup>84</sup> Levin(2005) s.346



Eventuellt kan kinesisk lagstiftning sägas ha lagt sitt krav om grad av erfarenhet av det berörda området på en lite lägre nivå.

#### Gränsdragning form och funktion

4a § 1 st. nr 1 ML och Artikel 7.1 i mönsterdirektivet har ingen direkt motsvarighet i den kinesiska lagtexten. Kinesisk lagstiftning verkar likväl, på grundval av redovisad praxis och doktrin, ta samma utgångspunkt som svensk och europeisk lagstiftning vad gäller gränsen mellan form och funktion.

4a § 1 st. nr 2 ML och 4 a§ 2 st. (respektive 7.2 och 7.3 i mönsterdirektivet), den så kallade *must fit*-regeln och LEGO-undantaget, har vad denna undersökning erfar, ingen motsvarande regel i kinesisk lagstiftning.

Vad gäller synlighetskravet i 2 a § ML så har den kinesiska lagtexten ingen direkt motsvarighet. Part IV, Chapter 5.1.2 (2) *Examination Guidelines* (2010) säger ingenting om *krav* på synlighet vid normalt användande, men vissa paralleller kan ändå sägas föreligga, frasen: *"the parts which can not be seen easily has notable visual effect for a normal consumer"* för till exempel lätt tankarna till ett foder i en jacka eller insidan av en väska.

Ovan nämnd kinesisk doktrin verkar också ge ett visst stöd för att synlighetskravet är accepterad som praxis i Kina.



## 3. Konventionsprioritet

### 3.1 Inledning

Detta kapitel kommer att redogöra för regleringen av konventionsprioritet i svensk och kinesisk lagstiftning. Vad Pariskonventionen i artikel 4 säger om prioritet kommer därefter, med hjälp av ett rättsfall från den Tyska patentdomstolen, att belysas. Slutligen diskuteras, med hjälp av EPO-rättsfallet G 2/98 "*same invention*", möjlighet till prioritet för bakomliggande teknisk idé hos nyttomönster.

### 3.2 Konventionsprioritet i svensk och kinesisk rätt

Konventionsprioritet regleras internationellt av Pariskonventionens Artikel 4. I svensk rätt återfinns bestämmelserna för konventionsprioritet i 6-6 e §§

Konventionsprioritet ger uppfinnare bosatta i länder anslutna till Pariskonventionen, en möjlighet att patentera sin uppfinning i flera länder, eftersom en ansökan i hemlandet inte anses vara nyhetsskadlig för en senare ansökan i ett annat land anslutet till konventionen, inom en viss tidsrymd beroende på skyddsrett.<sup>85</sup> Enligt 6 § PL skall en svensk ansökan där prioritet åberopas från en äldre ansökan, anses vara inlämnad samma dag som den prioritetsgrundande ansökan, givet ansökan gäller samma uppfinning.<sup>86</sup> Prioritet får tillgodoräknas under ett år för patent och bruksmodeller samt sex månader för mönster och varumärken.<sup>87</sup> Enligt 6 a § skall prioritet begäras inom 3 månader från inlämningsdatum. I begäran skall uppgift om var och när den prioritetsgrundande ansökan är inlämnad. Om det är en internationell ansökan via PCT skall prioritet begäras i ansökan eller inom 16 månader. Sökanden skall samtidigt lämna uppgifter om var och när den åberopade ansökan gjordes, uppge ansökningsnummer samt vilken mottagande myndighet den lämnades in till<sup>88</sup>.

Ny information kan inkluderas i en senare ansökan där prioritet åberopas, men dessa delar saknar följaktligen prioritet.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the application of the Paris convention for protection of industrial property*, BIRPI 1968

<sup>86</sup> Domeij (2007) s.72 ff.

<sup>87</sup> Bodenhausen G.H.C. (1968)

<sup>88</sup> 6 a § 3 st. ML.

<sup>89</sup> Domeij (2007) s. 72

Kinesisk lagstiftning skiljer på *domestic priority* och *foreign priority*. Eftersom *foreign priority* är vad som kommer i fråga vid en PCT-ansökan, redovisas här endast reglerna för denna prioritet.

Lagrummen för prioritet återfinns i artikel 29 och 30 i den kinesiska patentlagen. Innehållet i artikel 29 kan sägas motsvara innehållet artikel 4 i Pariskonventionen vad gäller skyddssubjekt samt prioritetsfristens längd.

Enligt artikel 30 skall en sökande som begär åtnjutande av prioritet lämna en skriftlig försäkran om vid vilken tidpunkt den ursprungliga ansökan inlämnades och att inom tre månader bifoga en kopia på det ursprungliga patentansökansdokumentet. Skulle en sökande underlåta att göra detta medför det att ingen begäran av åtnjutande av prioritet anses ha blivit gjord.

Rule 32 i PAIR innehåller en mer detaljerad beskrivning om vilka uppgifter den skriftliga försäkran skall innehålla, det vill säga datum för inlämnande av originalansökan, dess nummer samt i vilket land den inlämnades. Den kopia av den ursprungliga ansökan som skall bifogas måste enligt denna regel vara bestyrkt av vad i texten benämns ”*competent authority*”, vilket i Sveriges fall är Patent- och registreringsverket. Skulle namnet på sökanden i den senare ansökan skilja sig från namnet på sökanden i originalansökan måste ett dokument som styrker överlåtelse bifogas den senare ansökan.<sup>90</sup>

Enligt Rule 33 kan en sökande göra anspråk på en eller flera prioriteringar för en ansökan om patent. Där flera prioriteringar har yrkats, skall prioritetsperioden för ansökan beräknas från den tidigaste prioritetsdagen.<sup>91</sup>

*Patent Administration Department under the State Council* kan enligt Rule 34 vid en ansökan om ett kinesiskt patent eller *foreign priority*, av en sökande som inte har hemvist eller handelskontor i Kina, när det bedöms nödvändigt, ålägga den sökande att framlägga följande dokument:<sup>92</sup>

- (1) Ett intyg som styrker sökandens nationalitet.
- (2) Om den sökande är ett företag eller en organisation, ett intyg om var företaget eller organisationen har sitt säte eller högkvarter.
- (3) Ett intyg om att landet den sökande tillhör, erkänner att kinesiska företag och individer, på samma villkor som de som gäller för landets egna medborgare, har rätt att söka patent, prioritet och andra närstående rättigheter i detta land.

---

<sup>90</sup> [http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/200804/t20080416\\_380326.html](http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/200804/t20080416_380326.html)

<sup>91</sup> Ibid

<sup>92</sup> Ibid

### 3.3 Artikel 4, Sektion E<sup>(a)</sup> i Pariskonventionen

Artikel 4, Sektion E<sup>(a)</sup> i Pariskonventionen har följande lydelse:

E(1) Where an industrial design is filed in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a utility model, the period of priority shall be the same as that fixed for industrial designs.

E(2) Furthermore, it is permissible to file a utility model by virtue of a right of priority based on the filing of a patent application, and vice versa.

I en kommentar till sektion E(1) skriver Bodenhausen i *Guide to the application of the Paris convention for protection of industrial property* följande:

It will rarely happen that an industrial design and a utility model concern the same subject because, in principle, the first concern ornamental aspects of an industrial article whereas the latter relates to its technical novelty. However, since it is a matter for national legislation to define these subjects, cases of overlapping may occur. In such cases, on condition that the identity of the subject is preserved, the right of priority can be claimed to obtain a different form of protection. The provision under consideration deals only with the case where the *first* application is filed for a utility model and afterwards, on the basis of this application, priority is claimed for an application in respect of an *industrial design*. The reverse case is not mentioned but can be taken to be included<sup>93, 94</sup>.

Eftersom i undersökningen tidigare konstaterats att både Sverige och Kina inkluderar nyttomönster i sin mönsterskyddslagstiftning och att det sker en praktisk överlappning mellan dessa och bruksmodeller, finner vi här alltså ett visst fog för att vidare undersöka huruvida ett svenskt mönsterskydd kan grundlägga konventionsprioritet för ett kinesiskt *utility patent*.

Även om den allmänna uppfattningen, vilket ovan redogjorts för, är att det föreligger en ren *praktisk* överlappning mellan nyttomönster och bruksmönster, så är den bakomliggande tekniska idén i svensk rätt oskyddad<sup>95</sup>. Därför borde åtnjutande av prioritet genom säkerställandet av själva *mönstret* här i så fall i första hand komma i fråga. En tolkning av artikel 4 i Pariskonventionen är dock att detta inte är möjligt, vilket registreringsmyndigheten vid det tyska patent- och registreringsverket också slog fast i ett avgörande den 3 april 1967. Där tillbakavisades en amerikansk ansökan om bruksmönsterregistrering med begäran om anteckning om åtnjutande av prioritet genom säkerställandet av mönstret i ett industriellt mönster. Registreringsmyndigheten anförde i sin motivering följande:

Enligt Pariskonventionen den 20 mars 1883 är en begäran om åtnjutande av prioritet genom säkerställande av mönstret i ett industriellt mönster inte tillåten. Denna typ av begäran är medvetet inte reglerat i Pariskonventionen, då mönsterskydd och bruksmönsterskydd tjänar olika syften, en begäran om åtnjutande av rätten till prioritet förutsätter likhet med uppfinningen vilken ansökan baseras på, ett mönsterskydd emellertid gestaltar sig inte som en uppfinning eller åtminstone yppar sig som ett sådant.<sup>96</sup>

Detta beslut överklagades den 5 maj 1967 till den tyska patentdomstolen.

<sup>93</sup> Bodenhausen hänvisar här till *Actes de la Haye* s. 231, 233, 429/30, 495, 518 samt *GRUR int.*, 1968 p.204 (5W 53/67)

<sup>94</sup> Bodenhausen G.H.C. (1968)

<sup>95</sup> SOU 1965:61

<sup>96</sup> *GRUR Int.*, 1968, p. 204 ff. (översatt)

### 3.3.1 5W 53/67<sup>97</sup> Prioritet för mönster

Käranden anför följande i målet.

Enligt Artikel 4A st. 2 i Pariskonventionen beror det uteslutande på att allt har skett i enlighet med gällande lagstiftning vid ansökan om registrering i ursprungslandet för att ansökan skall kunna vara prioritetsgrundande och inte på vilken typ av skydds rätt (frånsett varumärkesrätten) förstagångssökanden ansöker om. Käranden hävdar vidare att Pariskonventionen nämner möjligheten att vid en ansökan om mönsterskydd begära åtnjutande av prioritet från ett bruksmönsterskydd endast på grund av att det föreligger olika prioritetsfrister för bruksmönster och mönsterskydd. Bestämmelsen, att det för den senare mönsterskyddsansökan endast gäller en frist på sex månader, fastställer att för de fall att förstagångsansökan och den senare ansökan, med hänsyn till prioritetsfristen, inte tillhör samma skydds rätt, är det den senare ansökans skydds rätt som är utslagsgivande för vilken tidsfrist som skall tillämpas. Man anser alltså att det *inte* rör sig om en uttömmande reglering i de anförda delarna av Pariskonventionens Artikel 4.

Patentdomstolen går på käreandens linje och ändrar därigenom registreringsmyndighetens beslut. I sitt domslut konstaterar man att:

*Åtnjutande av rätten till prioritet på grund av ett i en konventionsstat säkerställt mönsterskydd vid ansökan om tyskt bruksmönster är, för de fall de lagstadgade fristerna iakttagits, tillåten.*

I domskälen motiverar man detta beslut enligt följande:

Man konstaterar att domstolens ståndpunkt i frågan är en i litteraturen allmänt företrädd mening<sup>98</sup> som följer redan av ordalydelsen av aktuella regler i Pariskonventionen. Artikel 4A st. 1 tillåter nämligen åtnjutandet av prioritetsfristen genom säkerställandet av de olika industriella skydds rättigheterna i konventionsländerna utan inskränkande av till likartade skydds rättigheter. I Pariskonventionens artikel 4A st.2 är det – också utan en sådan inskränkning – fastlagt, att varje säkerställande av ett föreskriftsenligt nationellt säkerställande, är att anse som prioritetsgrundande. Att åtnjutande av prioritet inte är inskränkt till varje likartad skydds rätt förtydligas också av artikel 4E, vilken ger till uttryck att rätten till åtnjutande av prioritet kan ske genom ett säkerställande av ett bruksmönsterskydd vid ett industriellt mönster eller industriell modell, genom ett patentskydd vid ett bruksmönster och genom ett bruksmönster vid ett patent.

Att artikel 4E innehåller uttömmande regler som skulle utesluta rätten till åtnjutande av prioritet på grundval av ett säkerställt mönsterskydd för ett bruksmönster blir, enligt domstolen, vederlagt genom förarbetena till nämnda artikel.

---

<sup>97</sup> Ibid

<sup>98</sup> jmf Alexander-Katz i GRUR 1902, 339 ff.; Isay, PatG, 5. uppl., 1931, suppl. "Das internationale Patentrecht", anm. 14, s. 669; Seligsohn, PatG, 7. uppl. 1932, suppl. "Unionsvertrag", art 4 anm. 1, s. 540; Pietzcker, PatG, 1929, suppl. t. § 3 anm. 2, s. 214; Furler, a.a.O., anm. 32 t. art. 4 Pariskonventionen, s. 102, och Reimer, PatG, 1958, § 27 rdn. 7, s. 741

En motsvarande bestämmelse till Pariskonventionens artikel 4E st.1 återfinns för första gången i slutprotokollet från Washingtonkonferensen den 2 juni 1911, vid vilken de under artikel 4 nämnda skyddsätterna har tagits upp med fastläggande av samma prioritetsfrist om 12 månader som vid uppfinningspatent. Då, i enlighet med den redan då förhärskande uppfattningen,<sup>99</sup> att prioritetsfristen bestäms av den rättsliga karaktären hos förstagångsansökan, hade det, för de fall rätten till åtnjutande av prioritet grundades på ett bruksmönsterskydd för ett industriellt mönster, inneburit en 12-månadersfrist, vilket vore oönskat med hänsyn till den korta giltighetstiden för mönsterskydd. När det därför istället fastlades att i dessa fall den för industriella mönster och modeller (korta) prioritetsfrist skall vara gällande, handlar det om en undantagsregel, vars betydelse av i bestämmandet av tidsfristen är tillfyllest.

Innehållet i artikel 4E st. 2 blev först vid Haagkonferensen fastlagt och kopplat till den tidigare, genom Washingtonkonferensens slutprotokoll, införda bestämmelsen i st.1. Med hänsyn tagen till den tidsmässigt skilda tidskonsten av de båda bestämmelserna hade, för det fall de tillsammans skolat ge uttryck för en slutlig reglering, en medveten betydelseförändring av st. 1 varit nödvändig. Här för finns det emellertid inga belägg. Dessutom hade det legat nära till hands att utforma st. 1 på liknande sätt som st.2 och extra reglera bestämmandet av prioritetsfristen i fall st.1. Detta har heller inte skett. *Plaisant*<sup>100</sup> redovisar visserligen ett förslag från Bernbyrå, innehållande en komplettering av bestämmelsen i Washingtonkonferensens slutprotokoll genom orden ”eller omvänt” i och med överförandet till fördragstexten. Men för detta fanns det inget behov, då det i detta omvända fall av prioritet grundad på ett mönsterskydd vid ansökan om bruksmönster ändå är den kortare prioritetsfristen som är gällande. Det förhållandet att den förslagna regleringen inte fann gehör är därmed inte liktydigt med att detta fall av prioritetsåtnjutande skall anses som otillåtet.

Också upprätthållandet av artikel 4E 2 st. trots ikraftträdandet av Pariskonventionens artikel 4A st.2 vid Londonkonferensen talar inte för denna tolkning. Den andra bestämmelsen har visserligen gjort den första umbärlig för det fall att dess betydelse skall vara så vid tillåtelse till åtnjutande av prioritet skall vara fullkomligt oavhängigt skydds rättstyp. Då ännu betänkligheter i denna riktning kunde bestå (jmf *Plaisant*, a.a.O, s.95/96) har man ansett det som ändamålsenligt att bibehålla den otvetydiga regleringen av patent- och bruksmönsterförhållandena i form av bestämmelsen i Pariskonventionens artikel 4E st. 2.

Registreringsmyndighetens för bruksmönsters beslut kan inte heller följas i det avseendet att den väsentliga skillnaden mellan de båda här aktuella skydds rättstyperna (bruksmönster och mönsterskydd) skulle utgöra ett formellt hinder för det föreliggande prioritetsåtnjutandet. Vid olikhet i den nationella lagstiftningen i de olika

---

<sup>99</sup> jmf. Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte Bl.f.PMZ 1903, 127; Seligsohn, PatG, 5. uppl. 1912, s. 526 – i 7. uppl. inte mer omnämnt – och Furler, ”Das internationale Musterrecht”, 1951, anm. 32 till Art. 4 Pariskonventionen, s. 102

<sup>100</sup> *Plaisant* ”Traité de Droit Conventionnel International Conservant la Propriété Industrielle”, Paris 1949, s. 95 i GRUR Int., 1968, p. 204 ff.

konventionsländerna kan inte fastställas att i alla dessa länder vid ansökan om mönsterskydd inte också uppfinningar möjligen skulle kunna uppenbaras/yppas, som är ägnade för ett patent- eller bruksmönsterskydd (jmf särskilt för Schweiz: Blum-Pedranzzini, Bd II, artikel 17 s. 28/29). Om det emellertid i ett konventionsland föreligger ett rättsläge, som rättfärdigar ett åtnjutande av föreliggande art, är i alla fall olikheten mellan den här aktuella ansökningsarten inte någon grund till att se åtnjutandet som formellt otillåtet. En vidare prövning av den till varje tid möjliga gällande lagstiftning i varje ifrågakommande konventionsland och den prioritetsgrundande ansökans aktuella innehåll kan inte vara bruksmönsterregistrerandets-förfarandets uppgift. Undersökningar av denna typ måste tvärtom/snarare vänta tills efter en senare prövning av frågan om rätten till åtnjutande av prioritet har tillkommit på rätt sätt.

### 3.3.2 G 2/98 Prioritet för bakomliggande teknisk idé

Även om den exakta gränsen mellan form och funktion är svår att fastställa<sup>101</sup> gäller alltså mönsterrätten en produkts utseende och är inte ett funktionsskydd. En allmän mening är att den bakomliggande tekniska lösningen sålunda hör hemma i patenträtten.<sup>102</sup>

Möjligheten att vid en ansökan även få anteckning om prioritet för denna bakomliggande idé får antagligen på grund av detta anses vara begränsad. En möjlig tolkning av en sådan begäran skulle tänkas vara att den tekniska lösningen är att betrakta som ett införande av ett nytt element i ansökan. Detta nya element skulle i så fall, som ovan nämnts, sakna prioritet<sup>103</sup>.

Denna åsikt delas enligt Peter Ganea av kinesiska patentexperter.

With regard to domestic priority, the Examination Guidelines do not clearly prohibit reference to claim features in a priority claim. However the SIPO experts agree that priority cannot be claimed for subject matter to which new elements were added in the actual application. In effect, the CPO follows the approach of the EPO Enlarged Board of Appeal in its decision of 31 May 2001<sup>104</sup>

En närmare genomgång av rättsfallet G 2/98, vilket ovanstående uttalande refererar till, för att undersöka om prioritet för ett nyttomönsters bakomliggande idé i alla fall på ett teoretiskt plan skulle vara möjligt verkar därför berättigad.

Den 29 juli 1998 gav EPOs ordförande, på grund av motstridig praxis i frågan, Stora Besvärskammaren uppdraget att utreda bland annat följande frågeställning:

Does the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC<sup>105</sup> mean that the extent of the right to priority derivable from a priority application for a later application is determined by, and at the same time limited to, what is at least implicitly disclosed in the priority application?<sup>106</sup>

<sup>101</sup> Levin (2007) s. 347, Levin M. Kallifatides J.(2001) s.129

<sup>102</sup> SOU 1965:61 s.67, Levin (2007) s.347, Bernitz et al (2005) s.182 NIR 1985 s.647

<sup>103</sup> Domeij B, (2007) s. 72

<sup>104</sup> Ganea et al (2005) s.16

<sup>105</sup> Artikel 87(1) EPC Any person who has duly filed, in or for an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

<sup>106</sup> G 2/98 *Official Journal EPO* 10/2001 s. 413 ff.



Stora Besvärskammaren kom till följande slutsats i frågan:

The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC<sup>107</sup> is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and ambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.<sup>108</sup>

I utredningen redovisades bland annat för de i praxis förekommande tolkningarna av artikel 87(1) EPC som föranlett undersökningen.

Den första tolkningen har följande lydelse:

Traditionally, the scope of the right to claim priority from a previous first application has been regarded by the EPO as determined by, and limited to, the extent to which the subject-matter claimed in the later application had been at least implicitly disclosed in the first application.<sup>109</sup>

Dessa principer anses enligt utredningen gälla såväl vid utvidgning som inskränkning av patentkraven.<sup>110</sup>

Utredningen redovisar vidare grunden för denna tolkning:

According to the case law, the criterion of at least implicit disclosure used for the novelty test under Article 54 (2)<sup>111</sup> and (3) EPC<sup>112</sup> and the disclosure test under Article 123(2) EPC were considered also to apply to cases where the claims of the European patent application contained one or more additional features over the disclosure of the invention in the priority application, or where features had been defined in a more specific way than the more general disclosure in the priority application...<sup>113</sup>

Detta synsätt grundas på det faktum att enligt EPC är gränsen till vad som innefattas i ett patentskydd bestämt av vad som röjs i patentkraven i en ansökan, ingiven vid en viss tidpunkt.<sup>114</sup> Därför bör, enligt traditionell uppfattning, det samma gälla för fastställande av omfattningen av en rätt till prioritet härledd från en tidigare ansökan.<sup>115</sup>

Utredningen redovisar härefter en alternativ tolkning som bygger på rättsfallet T 73/88<sup>116</sup>:

In this decision the priority of a previous first filing for a main claim had been recognized, although the latter contained a technical feature (additional feature) which had not been disclosed in the priority application. It was held that the feature was not related to the function and effect, and hence to the character and nature of the invention. Thus its absence from the disclosure of the priority document did not cause loss of priority, provided that the claim was otherwise in substance in respect of the same invention as that disclosed in the priority document. A technical feature which was an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred (ie which limited the claimed protection) was not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority. Whether a particular feature was essential for the purpose of priority and, therefore needed to

<sup>107</sup> För vidare detaljer om Artikel 88s lydelse, se <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar88.html>

<sup>108</sup> G 2/98 *Official Journal EPO* 10/2001 s. 413 ff.

<sup>109</sup> Ibid. Tolkningen bygger på följande rättsfall: T 116/84, T 184/84, T 85/87 samt T 295/87

<sup>110</sup> Ibid s. 415

<sup>111</sup> Artikel 54(2) EPC The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

<sup>112</sup> Artikel 54(3) EPC: Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

<sup>113</sup> G 2/98 *Official Journal EPO* 10/2001 s. 413 ff.

<sup>114</sup> G 2/98 *Official Journal EPO* 10/2001 s. 413 ff.

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> "Snackfood/HOWARD" se vidare *Official Journal EPO* 1992, 557

be specifically disclosed in the priority document depended upon its relationship to the character and nature of the invention. In particular, if a technical feature was a more specific embodiment of a feature which was more generally disclosed in the priority document, there was no loss of priority, provided that the inclusion of such more specific technical feature did not change the character and nature of the claimed invention.

Utredningen hänvisar också till fallet G 3/93 där Stora Besvärskammaren kommer till slutsatsen att en sökt kombination bestående av ”features” A+B+C inte är detsamma som en kombination bestående av A+B oavsett det tillagda elementets karaktär.

Man borde av ovanstående resonemang därför rimligtvis kunna dra slutsatsen att för att den bakomliggande tekniska idén skulle kunna åtnjuta prioritet, borde det krävas att den bedöms ingå i originalansökan. Om detta är möjligt eller ej kan vidare anses bero på vad som kan läsas in i ordet “implicitly” i ovanstående frågeställning till Stora Besvärskammaren, det vill säga om den bakomliggande tekniska lösningen genom den prioritetsgrundande registreringen kan anses vara röjd.

*Implicit* betyder enligt Oxford dictionaries: *suggested though not directly expressed*. En teknisk lösning vilken möjliggörs av formen av en produkt borde därmed i de fall när detta klart framgår (det vill säga när produktens alla delar är fullt synliga, till exempel vad gäller ett saxverktyg<sup>117</sup>) uppfylla detta ”*implicit disclosure*”-krav.

I svensk rätt saknar, som ovan nämnts, denna del av ett nyttomönster rättsligt skydd. Huruvida detta har betydelse vad gäller prioritet verkar dock osäkert:

A technical feature which was an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred (i.e. which limited the claimed protection) was not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority.

if a technical feature was a more specific embodiment of a feature which was more generally disclosed in the priority document, there was no loss of priority, provided that the inclusion of such more specific technical feature did not change the character and nature of the claimed invention.

Om det är möjligt att åtnjuta prioritet för en bakomliggande teknisk lösning beror dock i sista hand på hur utredningens slutsats tolkas:

Priority...is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and ambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.<sup>118</sup>

### 3.4 Sammanfattning kapitel

Det är alltså enligt ovanstående praxis fullt möjligt att begära åtnjutande av prioritet genom säkerställande av *mönstret* i ett industriellt mönster vid en ansökan om bruksmönsterskydd i Tyskland. Även om Kina inte är skyldigt att följa detta nationella utslag och den ”allmänt företrädde mening” domstolen redogör för härför sig till tysk doktrin, bör ovanstående redogörelse av innehållet i förarbetena till framförallt artikel 4 i Paris-konventionen ha en mer internationell anknytning och därmed besitta en viss tyngd även i kinesisk lagstiftning.

<sup>117</sup> jmf NJA 1990 s 168

<sup>118</sup> G 2/98 *Official Journal EPO* 10/2001 s. 413 ff.

Vad gäller åtnjutande av prioritet för bakomliggande tekniska idé verkar möjligheten till detta, i ljuset av utredningens slutsats samt SIPOs ståndpunkt, mest vara en teoretisk sådan.



## 4. Sammanfattning och avslutande anmärkningar

Om kinesiska *design-* och *utility patents* med rätta kan benämnas *junk patents* eller ej låter denna undersökning vara osagt. Att avsaknad av förprovning, samt att upplåtande av skydd för uppfinningar som varje fackman på området teoretiskt skulle kunna åstadkomma, möjligtvis kan innebära vissa problem, är någonting mönsterskyddsutredningen konstaterade redan för 46 år sedan<sup>119</sup>. Bristen på förprovning medför sannolikt att det existerar många befintliga *design-* och *utility patents* i det kinesiska patentsystemet som inte är skyddsvärda. Det kan också skapa osäkerhet om intrång i egen och annans skydds rätt. Trots dessa problem borde detta skydd vara bättre än inget skydd alls.

Särskilda skyddsförutsättningar för *design patents* har, vilket i tidigare kapitel redogjorts för, både likheter och skillnader med sin svenska motsvarighet.

Den mest uppseendeväckande skillnaden får sägas vara att kinesisk lagstiftning, vad denna undersökning erfar, inte har någon motsvarighet till *must fit*-regeln och LEGO-undantaget. Med hänsyn till bilindustrins framväxt i Kina torde dessa bestämmelser emellertid i framtiden även återfinnas i kinesisk patentlagstiftning.

Att det finns motsvarigheter till 4a § 1 st. nr 1 ML, vad gäller gränsen mellan form och funktion, och synlighetskravet i 2 a § ML, verkar vara fallet, även om detta främst framgår av kinesisk doktrin och praxis.

Många bestämmelser, som ovan nämnts, återfinns inte i själva lagtexten utan är reglerade i *Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China* (PAIR) och i *Examination Guidelines*, vilket möjligtvis kan sägas påverka validiteten av vad som framkommit i ovanstående kapitel eftersom det råder en viss osäkerhet huruvida dessa regler och bestämmelser är bindande eller ej. Att en kinesisk domstol skulle tillmäta PAIR och *Examination Guidelines* mindre betydelse än själva lagtexten torde dock vara ganska osannolikt. Detta bland annat med hänsyn till lagtextens allmänna ordalydelse och *Examination Guidelines* detaljrikedom och omfång.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> SOU 1965:61 s.80, 83

<sup>120</sup> *Examination Guidelines* (2010) omfattar 745 sidor.

Utfallet i det ovan redovisade rättsfallet från den tyska patentdomstolen förefaller ge ett visst stöd för att en begäran om åtnjutande av prioritet genom säkerställande av *mönstret* i ett industriellt mönster vid en ansökan om bruksmönsterskydd enligt Pariskonventionen är tillåtet. Även om detta rättsfall nu är 43 år gammalt torde rättens genomgång och tolkning av Pariskonventionens förarbeten fortfarande vara relevant. Denna slutsats grundas på det faktum att Pariskonventionen sedan 1967 endast genomgått ändringar vid ett tillfälle<sup>121</sup> (1979) och att de i rättsfallet berörda artiklarna fortfarande har samma lydelse som vid tillfället för den aktuella tolkningen.

Även om det förefaller som att Kina inkluderar nyttomönster i sin mönsterskyddslagstiftning och därmed accepterar att funktion, så att säga, kan existera i sådan lagstiftning, torde möjligheten att få anteckning om prioritet för denna bakomliggande idé vid ansökan om *utility patent* anses väldigt begränsad, även om argumentet att en bakomliggande teknisk lösning hör hemma i patenträtten knappast kan sägas passa in i kinesisk rätt. Slutsatsen baseras istället på SIPOs ståndpunkt i fallet. Att den bakomliggande tekniska idén genom ett registrerande av mönsterskydd är att betrakta som röjd får dessutom anses som tveksamt.

Om Kina kommer att lyckas uppnå de utsatta målen i kampanjen *Indigenous Innovations*, det vill säga bli ett "*technological powerhouse*" 2020 och att vara ekonomiskt världsledande 2050 får framtiden utvisa. Landets ekonomiska utveckling sedan Deng Xiaoping 1978 började öppna landet mot omvärlden är oöverträffad i världshistorien, och kan Kina fortsätta denna utveckling ter sig detta scenario inte helt orealistiskt. För att bli ett "*technological powerhouse*" krävs det naturligtvis teknologi och know-how, vilket den kinesiska ledningen som ovan nämnts har förstått. Det finns därmed all anledning för svenska företag att vidta åtgärder för att skydda sitt immaterialrättsliga kapital, både i Kina och på hemmaplan.<sup>122</sup> En gedigen kunskap om kinesiska skyddsmöjligheter och dessa skyddsmöjligheters mer konkreta innehåll och betydelse underlättar naturligtvis detta arbete. Därför är min förhoppning att denna undersökning kan bidra med viss kunskap om de särskilda skyddsförutsättningar för *design patents* som finns i kinesisk lagstiftning och att vad som här framkommit om konventionsprioritet, kan ge innehavare av mönsterskydd 6 månaders tidsfrist, innan sagda mönsterskydd är nyhetsförstörande för ett *utility patent* i Kina.

---

<sup>121</sup> [http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html)

<sup>122</sup> Se till exempel <http://www.idg.se/2.1085/1.386779/allt-karvare-mellan-huawei-och-ericsson>

# Källförteckning

## Litteratur

Alford, William P, *Stealing a book is an elegant offense*, Stanford University Press, Stanford, 1995

Bernitz Ulf et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Nionde upplagan, Handelsbolaget för Immateriellt rättsskydd, Stockholm 2005

Bodenhausen, Georg H.C., *Guide to the application of the Paris convention for protection of industrial property*, BIRPI, Genève 1968

Domeij, Bengt, *Patenträtt*, Iustus Förlag, Uppsala, 2005

Fang, Tony, *Chinese business negotiation style*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1999

Ganea Peter et al, *Intellectual property law in China*, Kluwer Law International, Haag, 2005

Hydén, Håkan, *Rättsregler - en introduktion till juridiken*, Femte upplagan, Studentlitteratur. Lund. 2001

Levin, Marianne och Kallifatides Johanna, *Immaterialrättsliga överlappningar*, Institutet För Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, Stockholm, 2001

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, Nionde upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007

Sandgren Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, Andra upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007

Uggla, Claes, *Bidrag till tolkning av begreppet prydnadsmönster enligt 1899 års mönsterlag*, Stockholm, 1946

## Tidskrifter och Journaler

Marianne Levin, "Några synpunkter i anslutning till den avslutade Bruksmönsterutredningen" *NIR* 1991 s.362

Knud Raffnsøe, "Bruksmönster – från ABBs perspektiv" *NIR* 1995 s.220

Knud Raffnsøe, "Beskyttelseomfanget af en mønsterregistrering – forskel og lighed i udseende og/eller funktion" *NIR* 1983 s.249

*GRUR Int.*, 1968, p. 204 ff. (se bilaga)

J. Benjamin Bai, Peter J. Wang, Helen Cheng “What Multinational Companies Need to Know About Patent Invalidation and Patent Litigation in China”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* vol 5 Issue 3/2007

<http://www.law.northwestern.edu/journals/njtip/v5/n3/4/> [Hämtad 110528]

Daniel C.K. Chow, “Counterfeiting and China’s economic development”

[http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written\\_testimonies/06\\_06\\_08wrts/06\\_06\\_7\\_8\\_chow\\_daniel.pdf](http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written_testimonies/06_06_08wrts/06_06_7_8_chow_daniel.pdf) [Hämtad 110528]

Guo Shoukang, “Drafting and Promulgation of the Chinese Patent Law”, *IIC* vol.16 No.4/1985

Ganea Peter, “Response to the presentation of Prof. Zheng Chengsi”

<http://web.tongji.edu.cn/~ipi/communion/reportGanea.htm> [Hämtad 110528]

James McGregor, “China’s drive for ”Indigenous Innovation” – A web of industrial policies”

[http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport\\_0.pdf](http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport_0.pdf) [Hämtad 110528]

Lagerqvist, Thomas, “Att gå över floden genom att känna efter stenarna – Affärsjuridikens utveckling i Kina sedan 1992”, *Kinarapport* No. 1 2010

Lundahl Bertil, “Kinas rättsväsende förr och nu”, *Kinarapport* No. 1 2010

Foshan Court, “外观设计专利案件的审理和评析”

<http://www.fszyfy.gov.cn/program/article.jsp?ID=4022> [Hämtad 110528]

Zhuhai IP Judicial Protection, ”论外观设计专利侵权的判断——从一起矿泉水“瓶盖”外观设计纠纷谈起”

[http://www.gdcourts.gov.cn/zscq\\_zh/teyj/t20070317\\_14938.htm](http://www.gdcourts.gov.cn/zscq_zh/teyj/t20070317_14938.htm) [Hämtad 110528]

Liu Yunyun, ”外观设计专利实质性授权条件的立法探索与比较研究”

<http://www.chinaue.com/html/2004-4/2005124225553881.htm> [Hämtad 110528]

## **Propositioner**

Proposition 5/1919 om ändringar och tillägg i 1899 års mönsterlag

## **Kommittébetänkanden**

SOU:1968:65

SOU 2000:79



## Övriga citerade lagförarbeten m.m.

### Sverige

Dir 1989:62

Första lagutskottets uttalande Nr. 11

Patentlagstiftningskommitténs betänkanden, *förslag till lag om mönsterskydd* (1916)

Riksdagens skrivelse Nr. 77 (1919)

### Kina

Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China

Guidelines for Examination 2010

### Europeiska Unionen

Utkast till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar, OJ 1998/C36/13

### Pariskonventionen

*Actes de la Haye* 1925 (WIPO)

## Internetkällor

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar88.html> [Hämtad 110528]

<http://www.eweek.com/c/a/Government-IT/Tech-Groups-Object-to-Chinas-Indigenous-Innovation-Policies-665333/> [Hämtad 110528]

<http://www.idg.se/2.1085/1.386779/allt-karvare-mellan-huawei-och-ericsson> [Hämtad 110528]

<http://www.prv.se/Patent/Avgifter/Nationell-ansokan-och-patent/> [Hämtad 110528]

[http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222\\_485954.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/statistics/gnwsqnb/2009/200912/t20091222_485954.html) [Hämtad 110528]

[http://english.sipo.gov.cn/statistics/200804/t20080416\\_380887.html](http://english.sipo.gov.cn/statistics/200804/t20080416_380887.html) [Hämtad 110528]

[http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201012/t20101210\\_553631.html](http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201012/t20101210_553631.html) [Hämtad 110528]

[http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416\\_380326.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/lawsregulations/200804/t20080416_380326.html) [Hämtad 110528]

[http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/200804/t20080416\\_380326.html](http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/200804/t20080416_380326.html) [Hämtad 110528]

<http://www.swedishtrade.se/sv/exportfakta/statistik-och-analys/handelsstatistik/CHINA/> [Hämtad 110528]



# Rättsfallsregister

## Sverige

Högsta domstolen

NJA 1990 s 168 (Saxverktyg)

Regeringsrätten

RÅ 1984 2:65 (Förpackningsämne)

## Tyskland

Federala patentdomstolens dom 10.11.1967, (5 W 53/67), GRUR Int. 1968, p. 204 ff.

## Kina

Supreme People's Court 29.12.2009

Interpretations of the Supreme People's Court on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Cases

Wenzhou Intermediate People's Courts dom 26.09.2007, (Schnieder vs. Chint)

## Övrigt

OHIM

ICD 000000024, 27.04.2004 (Intrång i tidigare ansökan)

OHIM Board of Appeal, 20.10.2006 (Informed user)

EPO

G 2/98 31.5.2001 (same invention)

T 116/84, 28.11.1984

T 184/84, 04.04.1986

T 85/87, 21.07.1988

T 295/87, OJ EPO 1990, 470

Snackfood/HOWARD se vidare *Official Journal* EPO 1992, 557



## Federala patentdomstolens dom 10.11.1967 (översättning)

Patenträtt

Tyskland

Pariskonventionen Art. 4A st. 1 och 2, Art. 4G st.1, Art 4D st. 2 och 4, Art 4E st. 1 och 2; GbmG §32 st. 1, men. 2; PatG §27 - "Lagerbehållare"

1. Har genom beslut av registreringsmyndigheten för bruksmönsterskydd en begärd anteckning om åtnjutande av unionsprioritet i samband med registrering avslagits, så skall tiden fram till att detta beslut vunnit laga kraft avvaktas, innan bruksmönsterskydd registreras i bruksmönsterskyddsregistret.

2. I ansökan om registrering av ett bruksmönster kan också rätten till prioritet av ett angivande av mönstret i en tidigare säkerställan av mönsterregistrering i främmande stat i enlighet med gällande lagstiftning(här: USA-mönsterskydd) åberopas.

Patentdomstolens beslut, 5. Senaten (avdeln, övers. anm.), av den 10. november 1967. Aktnr: 5W (pat) 53/67

Ur domskälen

I.

Sökanden har den 28 januari 1967 vid det tyska patent- och registreringsverket med begäran om åtnjutande av prioritet av USA-mönsterskydd nr. 3542 av den 19 augusti 1966 ansökt om registrering av bruksmönsterskydd av en "lagerbehållare" Registreringsmyndigheten för bruksmönsterskydd vid det tyska patent- och registreringsverket har genom beslut av den 3 april 1967 tillbakavisat ansökan om bruksmönsterregistrering med begäran om anteckning av åtnjutande av prioritet från nämnda USA-mönsterskydd.

Som skäl för beslutet uppger registreringsmyndigheten att enligt Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten (Pariskonventionen) är en begäran om åtnjutande av prioritet genom säkerställande av mönstret i ett industriellt mönster vid en ansökan om

bruksmönsterskydd inte tillåten. Denna typ av begäran är medvetet inte reglerat i Pariskonventionen, då mönsterskydd och bruksmönsterskydd tjänar olika syften, en begäran om åtnjutande av rätten till prioritet förutsätter likhet med uppfinningen vilken ansökan baseras på, ett mönsterskydd emellertid gestaltar sig inte som en uppfinning, åtminstone yppar sig detta inte som ett sådant.

Sökanden tillställdes beslutet den 6 april 1967 och den 5 maj 1967 överklagades beslutet med yrkande om att i registret anteckna det i ansökan begärda åtnjutandet av prioritet grundad på det den 19 augusti 1966 registrerade USA-mönsterskyddet Nr. 3542.

Sökanden anför att enl. Art. 4A st. 2 Pariskonventionen beror det uteslutande på att allt har skett i enlighet med gällande lagstiftning vid ansökan om registrering i ursprungslandet för att den skall kunna vara prioritetsgrundande och inte på vilken typ av skydds rätt (frånsett varumärkesrätt) som förstagångssökanden ansöker om. Pariskonventionen nämner möjligheten att vid en ansökan om mönsterskydd begära åtnjutande av prioritet från ett bruksmönsterskydd endast på grund av att det gäller olika prioritetsfrister för bruksmönster- och mönsterskydd. Bestämmelsen, att det för den senare mönsterskyddsansökan endast gäller en frist på sex månader, fastställer att för det fall att förstagångsansökan och den senare ansökan, med hänsyn till prioritetsfristen, inte tillhör samma typ av skydds rätt, är det den senare ansökans skydds rätt som är utslagsgivande för vilken tidsfrist som skall tillämpas. Det rör sig alltså här inte om en uttömmande reglering i de anförda ställena i Pariskonventionens Art. 4.

Efter att sökanden den 8 maj 1967 skriftligen hade ansökt om registrering av bruksmönsterskydd, tills vidare utan anteckning om åtnjutande av prioritet, förordnade registreringsmyndigheten för bruksmönsterskydd om registrering av bruksmönstret, vilken, utan åtnjutande av prioritet,

verkställdes den 8 juni 1967.

## II.

1. Sökandens överklagande av beslutet om att tillbakavisa sökandens begäran om inskrivning av åtnjutande av prioritet vid registreringen kan upptas till prövning. Överklagandet riktar sig mot ett beslut av registreringsmyndigheten för bruksmönster reglerande en för sökanden slutlig, saklig rättighet (jmf. PatG, 4. uppl., §10 GbmG Rdn. 3, BpatGerE2, 56). Det överklagade beslutet länder sökanden till förfång då sökanden inte vederfarits det som yrkats.

Registreringsförfarandet är inte att anse som avslutat i och med att bruksmönsterskyddet på grundval av sökandens ansökan om registrering och den därvid begärda begränsade skydds rätten i enlighet med sökandens yrkande, har uppstått. Vid en sådan avslutning av förfarandet kunde emellertid överklagandet under vissa omständigheter ha blivit otillåtet, enär

ansökningsdatumet är av vittgående betydelse för innehållet i varje sådan industriell skydds rättighet och skydds rättigheten endast kan meddelas eller registreras en gång.

Då emellertid rätten till prioritet, vilket framgår av Pariskonventionens Art 4A, st. 1 och 4D st. 1 och 4, endast uppkommer genom åberopande av densamma, dvs också utan registrering, så kan inte enbart registreringen av bruksmönstret utan anteckning om åtnjutande av prioritet föra till att rätten till densamma går förlorad.

Lika litet kan rätten till prioritet gå förlorad genom ett felaktigt förfarande av registreringsmyndigheten för bruksmönsterskydd. Beslutet avseende ansökan om anteckning av åtnjutande av prioritet var tillåtet. I enlighet med stadigvarande rättskipning av tidigare överklagandenämnder och överklagandedomstolen hos Patentverket, som Senaten följer, kan vid patentansökningar genom ett överklagningsbart beslut på förhand beslutas om att säkerställandet av en unionsprioritering ägt rum på formellt rätt sätt (Bl.f. PMZ 1915, 29; Mitt. 1922, 29; Bl.f. PMZ 1935, 137; 1955, 2169). Detsamma måste gälla för bruksmönsterskyddsansökningar, då också för sådana i kraft av förvisningen i GbmG § 2 st. 1 men. 2 av PatG § 27 finner motsvarande användning. Vid dessa har prioritetsdagen visserligen inte samma betydelse som vid patentansökningar, eftersom uppfinningshöjden inte prövas; med hänsyn därtill att det är nödvändigt med ett offentliggörande vid bruksmönster, för att undgå eventuell ersättningsskyldighet, måste samma prövning av ansökan göras som det tyska patentverket gör vid patentansökningar och det är patentverkets plikt att ta upp åtnjutandet av prioritet i offentliggörandet (Art. 4D st. 2 Pariskonventionen), men det finns ett lika starkt intresse vid den föranledda prövningen att avgörandet av frågan om rätten till prioritet har tagits i åtnjutande på riktig sätt genom de för registreringsbeslutet ansvariga instanserna.

Föreligger vid en patentansökan sedan tidigare ett beslut om åtnjutande av unionsprioritet får det ej beslutas om beviljande av patent förrän detta beslut vunnit laga kraft, då det i annat fall löpes risk för att en med hänsyn till prioritetstidpunkten icke uppnådd uppfinningshöjd vid prövningen blir liggande till grund för beslutet och att allmänheten blir vilseförd genom offentliggörandet av en sig senare visande felaktig prioritetsdag.

Föreligger vid en bruksmönsteransökan sedan tidigare ett beslut om åtnjutande av unionsprioritet så får på samma sätt ej registreras ett bruksmönsterskydd förrän detta beslut vunnit laga kraft, för annars löpes det även här risk för vilseledande av allmänheten; också emotsägs fordran enl. Art. 4D st. 2 Pariskonventionen, här såväl som vid patentansökan, trots åtnjutande av prioritet (som pga ett beslut av rättsmedelsinstansen ännu kan visa sig formellt berättigad) att tillkännage ansökan utan anteckning om prioritetsåtnjutandet. Utan

tillkännagivande av ansökan är emellertid registreringen i bruksmönsterregistret precis lika otillåten som patenttillkännagivandet (GbmG § 3 st. 3).

Skälen som registreringsmyndigheten för bruksmönsterskydd grundar sin avvikande handläggning på inverkar inte på detta förhållande. Förhållandet att också efter registrering av ett bruksmönster rätten till åtnjutande av prioritet under vissa omständigheter ännu kan vara verksam och att i dessa fall en anteckning om åtnjutande av prioritet i efterhand kan skrivas in i registret och tillkännages rättfärdig inte, i fall där åtnjutande av en unionsprioritet redan föreligger, d.v.s. är känt för den

myndighet som avses i Art. 4D st. 2 Pariskonventionen, ett förordnande om registrering av bruksmönstret förrän frågan om prioritet är slutgiltigt avklarad. Har registrering redan verkställts så kan denna oriktiga handläggning av ansökan från registreringsmyndighetens sida inte ändra något avseende den av lagstiftningen tillhandahållna prioritetsrätten för sökanden.

2. Åtnjutandet av rätten till unionsprioritet på grund av ett i en konventionsstat säkerställt mönsterskydd vid ansökan om tyskt bruksmönsterskydd är, för det fall de lagstadgade fristerna iakttagits, tillåten.

a) Denna i litteraturen allmänt företrädde mening (jmf Alexander-Katz i GRUR 1902, 339 ff.; Isay, PatG, 5. uppl., 1931, suppl. "Das internationale Patentrecht", anm. 14, s. 669; Seligsohn, PatG, 7. uppl. 1932, suppl. "Unionsvertrag", art 4 anm. 1, s. 540; Pietzcker, PatG, 1929, suppl. t. § 3 anm. 2, s. 214; Furler, a.a.O., anm. 32 t. art. 4 Pariskonventionen, s. 102, och Reimer, PatG, 1958, § 27 rdn. 7, s. 741) följer redan av ordalydelsen av här aktuella regler i Pariskonventionen. Pariskonventionens art. 4A st. 1 tillåter nämligen åtnjutandet av prioritetsfristen genom säkerställandet av de olika industriella skydds rättigheterna i konventionsländerna utan inskränkande till likartade skydds rätter. I Pariskonventionen art. 4A st. 2 är – också utan en sådan inskränkning – fastlagt, att varje säkerställande av ett föreskriftsenligt nationellt säkerställande, är att anse som prioritetsgrundande. Att åtnjutandet av prioriteringen inte är inskränkt till varje likartad skydds rätt, förtydligas också i Pariskonventionen Art. 4E, vilken ger till uttryck att rätten till åtnjutande av prioritet kan ske genom ett säkerställande av ett bruksmönsterskydd vid ett industriellt mönster eller en industriell modell, genom ett patentskydd vid ett bruksmönster och genom ett bruksmönster vid ett patent.

b) Registreringsmyndighetens uppfattning att Art. 4E Pariskonventionen innehåller uttömmande regler som skulle utesluta rätten till åtnjutande av en prioritet på grundval av ett säkerställt mönsterskydd för ett bruksmönster blir genom förarbetena till denna artikel vederlagt.



En motsvarande bestämmelse till Art 4E st. 1 Pariskonventionen återfinns första gången i slut- protokollet från Washingtonkonferensen den 2 juni 1911, vid vilken de under Pariskonventionens Art. 4 nämnda skyddsätterna har tagits upp med fastläggande av samma prioritetsfrist om 12 månader som vid uppfinningspatent. Då, i enlighet med den redan då förhärskande uppfattningen (jmf. Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte Bl.f.PMZ 1903, 127; Seligsohn, PatG, 5. uppl. 1912, s. 526 – i 7. uppl. inte mer omnämnt – och Furler, "Das internationale Musterrecht", 1951, anm. 32 till Art. 4 Pariskonventionen, s. 102), prioritetsfristen bestäms av den rättsliga karaktären hos förstagångsansökan, hade det, för det fall rätten till åtnjutande av prioritet grundades på ett bruksmönsterskydd för ett industriellt mönster, inneburit en 12-månadersfrist, vilket vore oönskat med hänsyn till den ofta korta giltighetstiden för mönsterskydd. När därför istället fastlades, att i dessa fall den för industriella mönster och modeller bestämda (korta) prioritetsfrist skall vara gällande, så handlar det om en undantagsregel, vars betydelse i bestämmandet av tidsfristen är tillfyllest.

Innehållet i Art. 4E st. 2 Pariskonventionen blev först vid Haagkonferensen fastlagd och kopplad till den tidigare, genom Washingtonkonferensens slutprotokoll, införda bestämmelsen i st. 1. Med hänsyn tagen till den tidsmässigt skilda tillkomsten av de båda bestämmelserna hade, för det fall de tillsammans hade skolat ge uttryck för en slutlig reglering, en medveten betydelseförändring av st. 1 varit nödvändig. Här för finns det emellertid inga belägg. Dessutom hade det legat nära till hands att utforma st. 1 på liknande sätt som st. 2 och extra reglera bestämmandet av prioritetsfristen i fall st. 1. Detta har inte heller skett. Plaisant ("Traité de Droit Conventionnel International Concernant la Propriété Industrielle", Paris 1949, s. 95) redovisar visserligen ett förslag från Bernbyrå, innehållande en komplettering av bestämmelsen i Washingtonkonferensens slutprotokoll genom orden "eller omvänt" i och med överförandet till fördragstexten. Men för detta fanns det inget behov, då det i detta omvända fall av prioritetsåtnjutande grundad på ett mönsterskydd vid ett bruksmönster ändå är den kortare prioritetsfristen som är gällande. Det förhållandet att den föreslagna regleringen inte fann gehör är därmed inte liktydigt med att detta fall av prioritetsåtnjutande skall anses som otillåtet.

Också upprätthållandet av Art 4E st. 2 trots i kraftträdandet av Pariskonventionens Art. 4A st. 2 vid Londonkonferensen talar inte för denna tolkning. Den andra bestämmelsen har visserligen gjort den första umbärlig för det fall att dess betydelse skall vara så vid att tillåtelse till åtnjutande av prioritet skall vara fullkomligt oavhängig av skydds rättstyp. Då ännu betänkligheter i denna riktning kunde bestå (jmf. Plaisant, a.a.O., s. 95/96) har man ansett det som ändamålsenligt att bibehålla den otvetydiga regleringen av patentbruksmönsterförhållandena i form av bestämmelsen i Pariskonventionens Art. 4E st. 2.

c) Registreringsmyndigheten för bruksmönsters beslut kan inte heller följas i det avseendet att den väsentliga skillnaden mellan de båda här aktuella skydds rättstyperna (bruksmönster och mönsterskydd) skulle utgöra ett formellt hinder för det föreliggande prioritetsåtnjutandet. Vid olikhet i den nationella lagstiftningen i de olika konventionsländerna kan inte fastställas att i alla dessa länder vid ansökan om mönsterskydd inte också uppfinningar möjligen skulle kunna uppenbaras/yppas, som är ägnade för ett patent- eller bruksmönsterskydd (jmf. särskilt för Schweiz: Blum-Pedrazzini, Bd. II, Art. 17, s. 28/29). Om det emellertid i ett konventionsland föreligger ett rättsläge, som rättfärdigar ett åtnjutande av föreliggande art, så är i varje fall olikheten mellan den här aktuella ansökningsarten inte någon grund till att se åtnjutandet som formellt otillåtet. En vidare prövning av den till varje tid möjliga gällande lagstiftning i varje i frågakommande konventionsland och den prioritetsgrundande ansökans aktuella innehåll kan inte vara bruksmönsterregistrerings-förfarandets uppgift. Undersökningar av denna typ måste tvärtom/snarare vänta till efter en senare prövning av frågan om rätten till åtnjutande av prioritet har tillkommit på rätt sätt.

3. Då de formella förutsättningarna för rätten till åtnjutande av prioritet på grundval av den amerikanska mönsterskyddsansökan är uppfyllda, i synnerhet den 6 månader långa prioritetsfristen har iakttagits mellan ansökan i USA av den 19 augusti 1966 och den efterföljande tyska ansökan av den 28 januari 1967 och rätten till åtnjutande av prioritet är redovisad i den efterföljande ansökan – och därmed också iakttagandet av den 2 månadersfrist som föreskrivs i PatG § 27 st. 1 – var, under upphävande av det bestridna beslutet, registreringen av anteckningen om åtnjutande av prioritet, att förordna.

## Bilaga B

## Interpretations of the Supreme People's Court on Certain Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Cases

<b>Promulgating Institution:</b>	Supreme People's Court
<b>Document Number:</b>	Fa Shi [2009] No. 21
<b>Promulgating Date:</b>	12/28/2009
<b>Effective Date:</b>	01/01/2010
<b>Validity Status:</b>	Valid

(Adopted at the 1480th Session of the Trial Committee of the Supreme People's Court on December 21, 2009)

These Interpretations are formulated in accordance with the [Patent Law of the People's Republic of China](#), the [Civil Procedure Law of the People's Republic of China](#) and other relevant laws and regulations and by taking into account the trial practice for the purpose of correctly prosecuting patent infringement cases.

**Article 1** People's courts shall, based on the claim of the right-owner, determine the scope of patent protection in accordance with the provisions of Paragraph 1 of [Article 59](#) of the [Patent Law](#). If the right-owner alters his claim before the end of the first-instance court debate, the people's court shall permit such alteration.

Where a right-owner alleges to determine the scope of patent protection based on a dependent claim, the people's court shall determine the scope in accordance with the additional technical features stated through the dependent claim and technical features stated by any claim referred to.

**Article 2** The people's court shall, according to what is stated in the claim and by taking into account what the person of ordinary skill in the art comprehends of the claim through a reading of the specification and drawings, determine the content of the claim specified in Paragraph 1 of [Article 59](#) of the [Patent Law](#).

**Article 3** The people's court may use the specification, drawings, relevant claim in the written claims, and patent examination files to explain the claim. If the specification has specifically defined the terms of the claim, such special definitions shall prevail.

If the meaning of a claim still cannot be determined by the aforesaid method, the court may explain such claim by taking into account reference books, textbooks, other well-known documents and the general understanding of persons of ordinary skill in the art.

**Article 4** If a claim states the technical features in terms of functions or effects, the people's court shall determine the content of the technical features by taking into account the specific method to exploit such functions or effects as described in the specification and drawings or any equivalent method.

**Article 5** With respect to a technical plan that is only described in the specification or drawings but not stated in the claim, if the right-owner alleges to include such technical plan into the scope of patent protection in the patent infringement case, the people's court shall not uphold such allegation.

**Article 6** During the process of granting patent or declaring patent invalid, if the patent applicant or patentee relinquishes a technical plan through modifications to the claim or specification or by statement, but the right-owner alleges in the relevant patent infringement

case that the said technical plan falls under the scope of patent protection, the people's court shall not uphold such allegation.

**Article 7** Where a people's court makes a judgment of whether or not the accused infringing technical plan falls under the scope of patent protection, it shall examine all the technical features stated in the claim alleged by the right-owner.

If the accused infringing technical plan includes features that are identical with or equivalent to all the technical features stated in the claim, the people's court shall determine that such technical plan falls under the scope of patent protection. If the said technical plan, as compared with all the technical features of the claim, lacks one or more technical features stated in the claim, or one or more of its technical features are not identical or equivalent to those stated in the claim, the people's court shall determine that the said technical plan does not fall under the scope of patent protection.

**Article 8** Where a design identical or similar to the patented design is used on a product in the same or similar category of a design patent product, the people's court shall determine that the accused infringing design falls under the scope of protection for a design patent as prescribed in Paragraph 2 of [Article 59](#) of the [Patent Law](#).

**Article 9** The people's court shall determine whether or not design products belong to same or similar categories according to the functions of such products. To determine the functions of a product, the international classification of designs, the name and functions of such product as stated in the specification, and the sales, actual usage, and other factors of the product can be taken into consideration.

**Article 10** The people's court shall determine whether or not designs are similar or identical according to the knowledge and cognitive ability of ordinary consumers of the design patent products.

**Article 11** The people's court shall decide on whether designs are identical or similar according to the overall visual effect of such designs and by taking into account the design features of the patented design and the accused infringing design. **However, design features determined by the technical functions or materials of the product or its internal structure or other features that do not affect the overall visual effect shall not be taken into account.**

The following factors are more likely to affect the overall visual effect of a design:

- (1) Parts of a product that are more likely to be noticed when the product is being used in a normal way, as compared with other parts of the product; and
- (2) Other design features of the patented design that can be differentiated from the design features of existing designs;

If there exists no difference between the accused infringing design and a patented design in terms of the overall visual effect, the people's court shall determine the two are identical. If there exists no substantive difference between the two in terms of the overall visual effect, the court shall determine the infringing design as similar to the patented design.

**Article 12** The use of a product infringing upon invention or utility model patent as a component of another product shall be determined by the people's court as "utilization" as specified in [Article 11](#) of the [Patent Law](#). The sale of that "another product" shall be determined by the people's court as a "sale" as specified in [Article 11](#) of the [Patent Law](#).

In the event of using a product that infringes upon design patent as a component of another product, the production and sale of that another product shall be determined as a "sale" as specified in [Article 11](#) of the [Patent Law](#), except where the said product is only of **technical function** in that "another product".

Under the circumstances specified in the preceding two paragraphs, if cooperation exists between the accused infringers, the said act shall be determined by the people's court as "joint infringement".

**Article 13** Original products acquired by using the patented method shall be determined by the people's court as "products acquired directly through the patented method" as specified in [Article 11](#) of the [Patent Law](#).

Follow-up products acquired through further processing the aforementioned original product shall be determined by the people's court as "products acquired directly through the patented method" as specified in [Article 11](#) of the [Patent Law](#).

**Article 14** If all the technical features of the accused infringing technical plan that fall under the scope of patent protection are identical or similar to a corresponding technical feature of the existing technical plan, the people's court shall determine the technology utilized by the accused infringer as an existing technology as provided in [Article 62](#) of the [Patent Law](#).

If the accused infringing design is identical to an existing design or no substantive difference exists therebetween, the people's court shall determine the technology utilized by the accused infringer as an existing technology as provided in [Article 62](#) of the [Patent Law](#).

**Article 15** If an accused infringer lays claim to the prior use right on the ground of technologies or designs acquired illegally, the people's court shall not uphold such claim.

Under either of the following circumstances, the people's court shall determine the infringer as "having made necessary preparation for the production or utilization" as provided in Item (2) of [Article 69](#) of the [Patent Law](#):

- (1) The infringer has completed the main technical drawings or technique documents required for utilizing the invention; or
- (2) The infringer has produced or purchased the main equipment or raw materials required for utilizing the invention.

"Original scope" as prescribed in Item (2) of [Article 69](#) of the [Patent Law](#) shall include the production scale before the patent application date or the production scale that can be achieved by using the existing production facilities or based on the existing production facilities.

If the holder of prior use right transfers the technology or design for which they have utilized or have made necessary preparation for such utilization, or licenses others to utilize the same after the patent application date, and the accused infringer alleges that the utilization act is an extension of utilization within the original scope, the people's court shall not uphold such allegation, unless the technology or design is transferred altogether along with the original enterprise.

**Article 16** Where a people's court determines the "benefit acquired by an infringer through the infringement" as specified in Paragraph 1 of [Article 65](#) of the [Patent Law](#), such benefit shall be limited to the benefits acquired by the infringer through the patent infringement activity, and the benefits derived from other rights shall be deducted to a reasonable extent.

If the product produced through infringing an invention or utility model patent is a component of another product, the people's court shall determine the amount of damages according to the value of the component itself, the role it plays in realizing profit of the product and other relevant factors.

If it is a packaging that has infringed a design patent, the people's court shall reasonably determine the amount of damages according to the value of the packaging itself, the role it plays in realizing the profit of the packaged product, and other relevant factors.

**Article 17** If a product or the technical plan of a product is not well known to the public both domestically and abroad prior to the application date, the people's court shall determine such product as the "new product" specified in Paragraph 1 of [Article 61](#) of the [Patent Law](#).

**Article 18** Where a right-owner notifies others of their infringement of patent right, in such case the person being warned, or the interested parties, may urge the right-owner to exercise

his litigation rights in writing. However, if the right-owner neither withdraws the notification nor files an action within one month from receipt of such written notice or within two months from issuance of the written notice, in such case the person being warned or the interested parties may file an action before the people's court requesting a determination that their act has not infringed the patent right, and the people's court shall accept the case.

**Article 19** If the accused patent infringement occurs prior to October 1, 2009, the people's court shall apply the previous Patent Law. If the infringement occurs after October 1, 2009, the people's court shall apply the revised Patent Law.

Where the accused patent infringement occurs prior to October 1, 2009 but continues after October 1, 2009, and the infringer shall be liable for damages according to either the previous or the revised Patent Law, the people's court shall determine the amount of damages according to the revised Patent Law.

**Article 20** If any judicial interpretations previously promulgated by the Supreme People's Court are not consistent with these Interpretations, these Interpretations shall prevail.

**Bilaga C****Utdrag ur E-mailkorrespondens med Aaron Gu, Associate vid Advokatfirman Vinges Shanghai kontor.**

Dear Aaron

In the Zhuai IP article, the author refers to the draft from the European parliament in 1996. I have a question on the part "protection of the product should not be extended to parts which are invisible during normal use". I can't figure out from the continuing discussion if this rule exists in Chinese patent legislation or not.

Dear Jan

For your question, my understanding is as follows:

Since the State Patent Bureau of China does not conduct substantive examination for the application of design, some changes of design's interior structures are submitted as section view by the applicants, which are also approved by State Patent Bureau. However, such change design's interior structures are excluded from the scope of protection for design by Chinese court due to Article 2 Section 3 of PAIR (Aaron: 2002 version since this paper was published in 2006) - "Design" in the Patent Law means any new design of the shape, pattern or their combination, or the combination of the color with shape or pattern, of a product, which creates an aesthetic feeling and is fit for industrial application, even if such changes were published in the application documents by the State Patent Bureau of China before.

In other words, the author holds the point that although not explicitly stipulated in Chinese law/regulation, such rule is accepted and implemented by Chinese courts as praxis.

## 5. Historisk utveckling

### 5.1 Inledning

Denna text ämnar ge en historisk bakgrund och en möjlig förklaring till dagens problem med immaterialrättsliga intrång i Kina, samt att sätta nuvarande utformning av lagstiftningen i de båda länderna i en historisk kontext. Även om man naturligtvis bara kan sia om hur framtiden för kinesisk patentlagstiftning kommer att se ut, kan man ur Kinas två senaste femårsplaner eventuellt dra vissa slutsatser om vilken riktning lagstiftningsarbetet kommer att ta, vilket detta kapitel även kommer att redovisa.

### 5.2 Den historiska utvecklingen av Kinas rättsväsende

En längre genomgång av det kinesiska rättsväsendets historiska utveckling är här inte möjlig. Jag ser det dock som berättigat att kort redogöra för vissa filosofiska strömningar som har bidragit till dess utformning. Detta för att ge en bättre förståelse av dagens situation.

Vissa problem som präglar det kinesiska rättssystemet anses av vissa forskare ha sin grund i avsaknad av rättsmedvetenhet.<sup>123</sup> Detta kan delvis förklaras med att Konfucianism är en utbredd filosofi i Kina.<sup>124</sup> Följande citat, som är myntat av dess grundare Konfucius ger en bra beskrivning av den traditionella synen på formella lagar och bestämmelser:

”Led folket med påbud och skapa ordning med strafflagar, så kommer de att undvika straff men sakna skamkänsla; led dem med dygd och skapa ordning med hjälp av korrekt ceremoniellt beteende (li<sup>125</sup>) så kommer de att ha skamkänsla och god karaktär.”<sup>126</sup>

Man har alltså utgått ifrån att ett starkt socialt sanktionssystem är ett effektivare sätt att skapa ordning än att stifta formella lagar. Brott mot sociala normer

---

<sup>123</sup> Ganea P. et al (2005) s.xii

<sup>124</sup> Fang, Tony, *Chinese business negotiation style*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1999 s. 187

<sup>125</sup> För en närmare beskrivning av begreppet *li*, se Lundahl Bertil, “Kinas rättsväsende förr och nu”, *Kinarapport* No. 1 2010

<sup>126</sup> Ibid, Citat från *Samtalen* av Konfucius



medförde skam och att man "tappade ansiktet", en händelse som vilket till varje pris skulle undvikas.<sup>127</sup>

I dagens Kina har Konfucianismen en fortsatt stark ställning och även om man till viss del är påverkad av västliga normer och värderingar, påverkar detta konfucianska arv fortfarande samhället<sup>128</sup> på olika områden. William P Alford hävdar i sin bok *Stealing a book is an elegant offence* att det konfucianska arvet är en av orsakerna till bristande respekt för immateriella rättigheter i Kina. I äldre tider var normen att man, istället för att skapa något nytt, kopierade och plagierade gamla mästars verk för att på så sätt sprida deras visdom vidare<sup>129</sup>. Alfords uppfattning avfärdas dock bland annat av Peter Ganea som menar att bristande respekt för immateriella rättigheter inte kan förklaras av detta fenomen<sup>130</sup>.

Den industriella storskaliga massreproducering av till exempel märkesprodukter som idag sker i Kina omsätter varje år ofantliga summor och borde därmed vara en mer logisk förklaring till de omfattande intrången. År 2006 beräknades försäljningen av förfalskade varor i Kina uppgå till 8 % av landets BNP<sup>131</sup> och få saker talar för att den siffran skulle vara lägre idag<sup>132</sup>.

Bristen på respekt för personliga äganderätter kan antagligen bättre förklaras av att Kina är en stat som länge har styrts enligt den kommunistiska ideologin. En direkt översättning av kommunistpartiets namn ger en fingervisning om detta, 共产党 Gongchan dang = Det gemensamma egendomspartiet.

Enligt Thomas Lagerqvist, en i Hong Kong verksam advokat, är dagens kinesiska rätts-system vidare präglad av avsevärda svagheter<sup>133</sup> vilka kan sägas bero på en kulturell konflikt som har sina rötter i Kinas tradition och samhällsutveckling. Detta säger han följande om:

"Det är en konflikt mellan normativa element dels hämtade ur kinesisk legal tradition, dels av västerländsk karaktär som tvingats "sambo" i den nya lagstiftning som växt fram de senaste trettio åren. Dessa element skall dessutom antas fungera mot bakgrund av ett politiskt system som delvis inte accepterar de grundläggande principer ur vilka de västerländska normerna växt fram", "...", "reform arbetet har måst fungera i en struktur som består av ett socialistiskt samhällssystem som skall kombineras med en blandning av marknadsekonomi och "statskapitalism" i ständig förändring och med inslag av den nämnda kulturella konflikten."<sup>134</sup>

---

<sup>127</sup> Fang (1999) s.143

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> William P. Alford, *Stealing a book is an elegant offense*, Stanford University Press, Stanford, 1995

<sup>130</sup> <http://web.tongji.edu.cn/~ipi/communion/reportGanea.htm>

<sup>131</sup> [http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written\\_testimonies/06\\_06\\_08wrts/06\\_06\\_7\\_8\\_chow\\_daniel.pdf](http://www.uscc.gov/hearings/2006hearings/written_testimonies/06_06_08wrts/06_06_7_8_chow_daniel.pdf)

<sup>132</sup> Ibid s.6

<sup>133</sup> För en närmare redogörelse, se även Fang T, (1999) s.83

<sup>134</sup> Lagerqvist, Thomas, "Att gå över floden genom att känna efter stenarna – Affärsjuridikens utveckling i Kina sedan 1992", *Kinarapport* No. 1 2010

Kinas nuvarande strategi för innovation och patent är resultatet av en kampanj vid namn *Indigenous inventions*. Denna kampanj sjösattes officiellt år 2006 och ses av partiet som en vidareutveckling av Deng Xiaopings *Reform and Opening*-kampanj från 1978<sup>135</sup>. McGregor utvecklar närmare vad denna kampanj innebär.

[a] political and economic campaign that amounts to an all-hands-on-deck call to action for the Chinese nation to roll up its sleeves and complete the mission of catching up and even surpassing the West in science and technology that began 200 years ago when foreigners with modern weaponry and transportation technology came calling as the Chinese dynastic system was dissipating.

The campaign is focused on employing China's fast-growing domestic market and powerful regulatory regime to decrease reliance on foreign technology and develop indigenous technologies that will enable China to solve its massive environmental, infrastructure and social problems, and as a result enhance both its economy and national security.<sup>136</sup>

McGregor sammanfattar kampanjens mål med följande ord:

Indigenous innovation is a massive and complicated plan to turn the Chinese economy into a technology powerhouse by 2020 and a global leader by 2050.

Det officiella namnet för kampanjen är "*The National Medium- and Long-Term Plan for the Development of Science and Technology (2006-2020)*" (MLP) Denna kampanj har mötts med en del misstro från andra länder. Denna misstro kanske inte är alldeles utan grund, vilket följande citat illustrerar:

The MLP explicitly states that a key tool for China to create its own intellectual property and proprietary product lines will be through tweaking foreign technology. Indeed, the MLP defines indigenous innovation as "enhancing original innovation through co-innovation and re-innovation based on the assimilation of imported technologies." It also warns against blindly importing foreign technology without plans to transform it into Chinese technology. The report states: "One should be clearly aware that the importation of technologies without emphasizing the assimilation, absorption and re-innovation is bound to weaken the nation's indigenous research and development capacity."

As a result, the plan is considered by many international technology companies to be a blueprint for technology theft on a scale the world has never seen before.

Det finns alltså all anledning för utländska bolag att se över sitt immateriella skydd i Kina. Det verkar heller inte helt obefogat att misstänka att vissa lagändringar som främjar inhemsk industri kommer att ske i framtiden. Detta har till viss del redan skett då Kina i november 2009 bland annat införde upphandlingsregler som innebär att statliga organ, vad gäller datorer, programvara, telekommunikation och grön teknik endast kan inhandla dessa produkter om de innehåller immateriella rättigheter som är utvecklade, ägda och registrerade i Kina.<sup>137</sup> Detta har gett upphov till starka protester från bland annat amerikanska bolag. Vad gäller patent verkar någon lagstiftning som officiellt miss-gynnar utländska företag, på grund av internationella konventioner, ganska osannolik. Det verkar dock ligga i Kinas intresse att utländska företag inte ska ha ett för starkt skydd, vilket man kan utläsa mellan raderna i *MLP*, "*enhancing*

<sup>135</sup> [http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport\\_0.pdf](http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport_0.pdf)

<sup>136</sup> Ibid

<sup>137</sup> <http://www.eweek.com/c/a/Government-IT/Tech-Groups-Object-to-Chinas-Indigenous-Innovation-Policies-665333/>

*original innovation through co-innovation and re-innovation based on the assimilation of imported technologies.*”. Det bör dock poängteras att det idag inte finns några statistiska belägg för att utländska patentansökningar på något sätt missgynnas.<sup>138</sup> Det är likväl värt att notera att kinesiska staten erbjuder många fördelar till inhemska företag som vill söka patent, till exempel subventioner<sup>139</sup> och skattelättnader<sup>140</sup> och att ett starkt skydd för utländska *invention-creations* verkar gå stick i stäv med Kinas övergripande mål.

### 5.3 Bruksmönsterskydd i ett historiskt och internationellt perspektiv

I 1883 års Pariskonvention om industriellt rättsskydd nämns *nyttighetsmodellen* som ett av de föremål detta rättsskydd skall omfatta. Skyddsformen är inriktad mot tekniska idéer utan bundenhet till form<sup>141</sup>. Det är ett skydd för enklare konstruktioner och uppfinningar och för att skydd skall erhållas krävs nyhet, en viss uppfinningshöjd samt att ämnet kan tillgodogöras industriellt<sup>142</sup>. I förhållande till patent är alltså uppfinningshöjden modifierad och erhållande av skydd är inte förenat med något krav på förprovning<sup>143</sup>. Den begrepps-mässiga skillnaden mellan bruksmodellskydd och mönsterskydd är å andra sidan att det sistnämnda endast tillhandahåller ett formskydd medan även den tekniska lösningen på ett givet problem inkluderas i bruksmodellskyddet.<sup>144</sup>

Det föreligger dock ingen förpliktelse för länder anslutna till konventionen att skydda uppfinningar på detta sätt. Väljer ett land att införa detta skydd gäller principen om nationell likabehandling.<sup>145</sup>

I Sverige har man hittills ansett att skyddsformens nackdelar överskuggat dess fördelar och bruksmönster har sålunda inte införts i svensk rätt även om införandet av lagstiftning till skydd av bruksmönster under 1900-talet varit föremål för diskussion ett flertal gånger, bland annat i 1916 års förslag till mönsterlag samt i två motioner (351 och 461) vid 1954 års riksdag.<sup>146</sup> Frågan togs även upp i den utredning som föregick 1970 års mönsterlagstiftning (SOU 1965:61) och i

<sup>138</sup> Se [http://www.sipo.gov.cn/sipo\\_English/statistics](http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/statistics)

<sup>139</sup> [http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport\\_0.pdf](http://www.uschamber.com/sites/default/files/reports/100728chinareport_0.pdf) s.26

<sup>140</sup> Ibid s.19

<sup>141</sup> Levin M. Kallifatides J. s. 130

<sup>142</sup> Levin M. (2007) s. 330

<sup>143</sup> Ibid s.331

<sup>144</sup> Levin M. Kallifatides J.(2001) s.130

<sup>145</sup> Dir 1989:62 s.310

<sup>146</sup> SOU 1965:61 s.77 ff.

den så kallade *Bruksmönsterutredningen* 1989.<sup>147</sup> Utredningen avslutade dock sitt arbete utan att lägga fram något förslag.<sup>148</sup>

Den mönsterskyddsutredning som i Sverige föregick Mönsterskyddslag (1970:485) kom alltså till slutsatsen att ett bruksmönsterskydd inte borde införas i Sverige. Som skäl därtill anförde man i huvudsak tre saker. Det främsta argumentet var enligt utredningen att det inte ansågs principiellt lämpligt att införa ett skydd för uppfinningar som varje fackman på området teoretiskt skulle kunna åstadkomma<sup>149</sup>. Man anförde även ett bevarande av den nordiska rättslikheten som skäl emot ett införande.<sup>150</sup> Detta skäl kan idag knappast anses ha någon tyngd eftersom både Danmark och Finland har infört skyddsformen som i dessa länder går under benämningen *brugsmode*ll respektive *nyttighetsmode*ll.<sup>151</sup> Avslutningsvis ansåg man att skyddsformen inte behövdes eftersom utredningens förslag var ett utökande av den då gällande lagstiftningen till att utöver *prydnadsmönster* även inbegripa mönster med praktiskt syfte, så kallade *nyttomönster*. En stor del av det skyddsbehov som kunde tänkas föreligga för konstruktioner och andra ”småuppfinningar” avseende teknisk utformning skulle därmed kunna fångas upp av nyttomönsterskyddet.<sup>152</sup>

På EU-nivå lades det 1998 fram ett förslag till ett direktiv angående bruksmodellskydd.<sup>153</sup> Avsikten med detta direktivförslag var att inom ramen för EU:s strävan efter harmonisering, skapa ett underlag för införande av bruksmodellskydd i samtliga medlemsstaters nationella lagstiftningar.<sup>154</sup> Skulle detta direktiv på sikt antas, innebär det i enlighet med EU:s regelverk att bruksmönsterskydd även skulle införas i svensk lagstiftning. Detta förslag verkar dock gå en något osäker framtid till mötes.<sup>155</sup>

Kinesisk lagstiftning skyddar i och med införandet av the Patent Act den 12 mars 1984 *invention-creations*.<sup>156</sup> Detta begrepp innefattar förutom *inventions* (patent enligt internationell terminologi), och *design patents*, även *utility models* (bruksmodeller).<sup>157</sup>

Beslutet att inbegripa bruksmönsterskydd i den kinesiska patentlagstiftningen föregicks av långa diskussioner. Det slutgiltiga beslutet togs i direkt anslutning till

---

<sup>147</sup> Levin M, (2007) s.331

<sup>148</sup> NIR 1991 s.362

<sup>149</sup> SOU 1965:61 s.83

<sup>150</sup> Ibid s.84

<sup>151</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/model/util\\_sv.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/util_sv.pdf) s.33 ff.

<sup>152</sup> Ibid s.82

<sup>153</sup> OJ 1998/C36/13

<sup>154</sup> Levin M. Kallifatides J. (2001) s. 124

<sup>155</sup> Levin M. Kallifatides J.(2001) s. 124

<sup>156</sup> Ganea et al (2005) s. xiii

<sup>157</sup> Ibid s.8

promulgationen av lagen.<sup>158</sup> Anledningen till tveksamheten hos vissa var avsaknaden av förprovning. Det fanns viss oro för att svårigheter skulle uppkomma vad gällde hantering och administrering av det stora antalet utländska ansökningar, framförallt från Japan, man förutspådde skulle inkomma<sup>159</sup>. Att man ändå valde att införa skyddsformen berodde främst på tre saker; Kinas utveckling hade 1984 ännu inte kommit upp till den nivå som idag är fallet och man ansåg att ”småuppfindingar” från den breda massan potentiellt kunde spela en stor roll i arbetet med att höja nivån på ekonomisk effektivitet i Kina samt bidra till att det tekniska reformarbetet fortskred.<sup>160</sup> Man hade även tagit intryck av Tysklands och Japans ekonomiska utveckling och kommit till slutsatsen att ländernas bruksmodellslagstiftning hade haft en stor positiv påverkan på denna utveckling<sup>161</sup>. Slutligen hade man i lagtexten vad gäller uppfinningshöjd och förhållandet till teknikens ståndpunkt varit noga med att skilja *utility patents* från *inventions*. Kraven för uppfinningshöjd för det sistnämnda var att det jämfört med teknikens ståndpunkt skulle besitta ”*prominent substantive features*” och representera ”*a notable progress*”. För *utility patents* uppgick kraven endast till ”*substantive features*” samt ”*progress*”. Vad dessa begrepp närmare skulle innebära sköts dock på framtiden. En närmare definition skulle ske genom praktisk erfarenhet.<sup>162</sup> Farhågorna angående de problem med utländska ansökningar ett införande av skyddsformen skulle innebära, har idag visat sig vara ogrundade. Mellan åren 1985 och 2005 har det från utlandet endast ansökts om sammanlagt 7940 *utility patents*, vilket motsvarar cirka 0,3 % av det totala antalet ansökningar (utländska och kinesiska) om någon form av patentskydd i Kina.<sup>163</sup>

#### 5.4 Mönsterskydd i ett historiskt och internationellt perspektiv

Enligt Artikel 5<sup>quinquies</sup> i Pariskonventionen är medlemsländerna skyldiga att i sin lagstiftning tillhandahålla skydd för mönster. PK innehåller dock inga bestämmelser om på vilket sätt detta skall ske. Det är med andra ord inte nödvändigt för ett medlemsland att instifta särskild mönsterlagstiftning. Vissa konventionsstater väljer att skydda mönster exempelvis genom upphovsrättslig lagstiftning.<sup>164</sup>

Enligt 1899 års svenska mönsterlag gällde skyddsrätten endast ”*sådana mönster, som användes vid tillverkning till avsalu av alster tillhörande*

<sup>158</sup> Guo S. “Drafting and Promulgation of the Chinese Patent Law” *IIC* vol.16 No.4/1985 s. 371

<sup>159</sup> Guo S. “Drafting and Promulgation of the Chinese Patent Law” *IIC* vol.16 No.4/1985 s. 371

<sup>160</sup> Ibid

<sup>161</sup> Ibid

<sup>162</sup> Ibid

<sup>163</sup> [http://english.sipo.gov.cn/statistics/200804/t20080416\\_380887.html](http://english.sipo.gov.cn/statistics/200804/t20080416_380887.html)

<sup>164</sup> SOU 2000:79

*metallindustrin*<sup>165</sup>. Mönsterrätten var alltså begränsad till en enda industrigren. Att just metallindustrin valdes beror på att den ansågs mest lämplig. I propositionen till lagen kommenterar departementschefen detta: *“Bland inhemska industrier, inom vilka användningen av mönster och modeller kan förekomma, synes ej någon vara i nämnda avseende lämpligare (d.v.s. lämpligare för införande av mönsterskydd) än metallindustrin, inom vilken under senare åren utvecklats en icke obetydlig livaktighet”*<sup>166</sup> 1916 företogs en utredning som mynnade ut i Proposition 5/1919 om ändringar och tillägg i 1899 års lag. I denna utredning föreslogs det bland annat dels att mönsterskyddet skulle utsträckas till att gälla alla industrigrenar med undantag för vissa delar av textilindustrin (vävnader avsedda för beklädnadsartiklar, eftersom textilindustrin på detta område var tvungna att *“följa det i utlandet skapade modets växlingar”*)<sup>167</sup>, dels att skyddet även skulle gälla nyttomönster. Kommittén ansåg det som principiellt viktigt att alla grenar innefattades eftersom de utgick från att *“det icke kunde vara annat än billigt och rättvist, att även åt den gren av andligt arbete, som bestode i komponerandet av mönster, gäves ett skydd, som möjliggjorde ett skydd för dess utövare att erhålla skälig ersättning för sitt arbete.”*<sup>168</sup>

Att låta skyddet endast omfatta prydnadsmönster ansåg kommittén varken var behövligt eller lämpligt med följande motivering:

Mellan det sköna och nyttiga förefinnes varken något utpräglat motsatsförhållande eller någon skarp gräns, och det har vid tillämpningen av gällande mönsterlag mången gång visat sig vanskligt att avgöra huruvida ett estetiskt syfte eller icke.<sup>169</sup>

Kommitténs betänkande reviderades till att endast vid sidan av metallindustrin omfatta träindustrin, eftersom det bara inom möbelindustrin gjorts gällande en allmän önskan om mönsterskydd.<sup>170</sup> Vad gäller övriga industrigrenar så ställde sig en klar majoritet emot ett införande av skyddet.<sup>171</sup> Främsta anledningen till detta var att man trodde att ett införande av mönsterskydd skulle avskära tillgången på utländska mönster.<sup>172</sup> Det beslutades slutligen att frågan om ett utsträckande av skyddet till att inbegripa nyttomönster, lämpligen borde avgöras i samband med revision av dåvarande patentlagstiftning.<sup>173</sup> Propositionen röstades således ner i riksdagen.<sup>174</sup>

<sup>165</sup> SOU 1965:61 s.64

<sup>166</sup> Uggla, Claes, *Bidrag till tolkning av begreppet prydnadsmönster enligt 1899 års mönsterlag*, 1946 s.2

<sup>167</sup> Första lagutskottets uttalande Nr. 11 s.3

<sup>168</sup> Första lagutskottets uttalande Nr. 11 s. 2

<sup>169</sup> Patentlagstiftningskommitténs betänkanden, *förslag till lag om mönsterskydd* (1916) s.65

<sup>170</sup> Första lagutskottets uttalande Nr. 11 s. 5

<sup>171</sup> Ibid s.3 ff.

<sup>172</sup> Ibid s.10

<sup>173</sup> SOU 1965:61 s. 77

<sup>174</sup> Riksdagens skrivelse Nr. 77 (1919)

När nuvarande Mönsterskyddslagen sedermera trädde i kraft 1970 var lagen i ett internationellt perspektiv relativt nydanande, bland annat på grund av att även nyttomönster nu inkluderades i skyddet<sup>175</sup>. Norge och Finland hade liknande lagstiftning men i övrigt skyddade de flesta andra motsvarande lagar vid tidpunkten, åtminstone formellt, endast prydnadsmönster<sup>176</sup>. I och med införandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd den 13 oktober 1998 förändrades detta, eftersom artikel 7 p.1 i direktivet stipulerar att *"Mönsterrätt kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av teknisk funktion"*. Nyttomönster är följaktligen inom EU i dag en erkänd del av medlemsländernas mönster-skydd. Även i Sverige föranledde direktivet vissa nödvändiga ändringar av ML som trädde i kraft 1 juli 2002 även om det rent praktiskt fick effekt från och med 28 oktober 2001 då tidsfristen för genomförande av direktivet gick ut<sup>177</sup>.

I Kina återfinns skydd för mönster som ovan nämnts i den kinesiska patentlagen. Anledningen till detta var att Kina 1985 stod i begrepp att ratificera Pariskonventionen och var därmed skyldiga att tillhandahålla skydd för mönster enligt Artikel 5<sup>quinquies</sup> i konventionen. Ett stiftande av en helt ny lag hade försenat Kinas inträde i konventionen med flera år. Man tog därför beslutet att inkludera mönsterskyddet i den befintliga patentlagen under benämningen *design patent*.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> Levin (2007) s.333

<sup>176</sup> SOU 1965 :61 s 67

<sup>177</sup> Levin (2007) s.333

<sup>178</sup> Guo (1985) s.372