

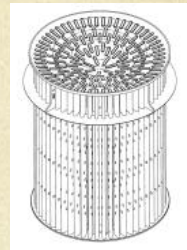
Mönster- och formgivningsskyddet år 2015

Praxisgenomgång
Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR)
den 14 januari 2016

advokaterna

Katarina Strömholm

Liselott Enström

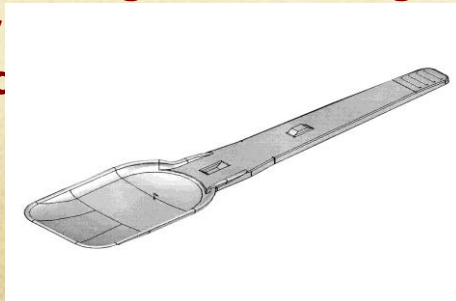


Året som gick...2015

- **Tingsrätt:** 1 dom avseende intrång i mönsterrätt + 1 beslut i fråga om informationsföreläggande i samma mål
- **Hovrätt:** /inget/
- **HD:** /inget/
- **PBR:** /inget/
- **Tribunalen:** [8-9] avgöranden
- **EU-domstolen:** /inget/
- **Gemenskapsdomstolar:** [5] avgöranden (inget i Sverige)

Göteborgs tingsrätts dom av den 18 december 2015 i mål T 70957-13: Norpac Holding AB vs Formpac i Kungälv AB och Hans Samuelsson: **Intrång i mönsterrätt avseende vikbar sked**

- ◆ Förhistoria (Hovrättens för Västra Sverige dom av den 22 maj 2012 i mål T 3410-11 och Ö 3413-11):
 - En process avseende **överföring av mönsterrättigheter** enligt 32 § mönsterskyddslagen har förts. Formpac stämde Norpac och gjorde gällande att bolaget hade rätten till mönstret till en vikbar sked och yrkade överföring av mönsterregistreringen avseende formgivningen.
 - Hovrätten ansåg att Formpac inte haft rätt att föra talan (innehade inte mönsterrätt vid tidpunkt för registreringen) samt att talan under alla omständigheter väckts för sent --> käromålet ogillades. (HD meddelade inte prövningstillstånd.)
 - **NU: process avseende intrång i mönsterregistreringen + yrkande om utlämnande av formspråk som använts för tillverkning av sked i enlighet med den skyddade**

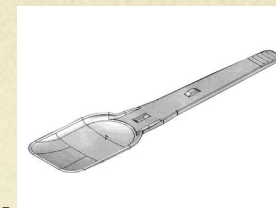


forts. Göteborgs tingsrätts dom

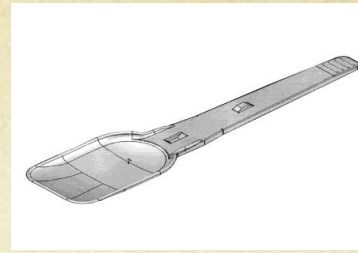
- Intrång?
- Ostridigt mellan parterna att Norpac sedan 2009 står som innehavare av mönsterregistreringen hos PRV och att den sked Formpac tillverkat och sålt under 2009-2010 omfattas av mönstret i registreringen. Vidare är det ostridigt att Formpac inte har fått samtycke från Norpac att använda mönstret = **objektivt sett intrång i mönsterrätt.**
- Uppsåt-Oaktsamhet?
- Av Formpacs egna uppgifter framgår att ställföreträdaren Hans Samuelsson långt innan Formpac förvärvade mönsterrättigheterna (från annan än Norpac) hade vetskap om att mönstret registrerats och att viss person angetts som formgivare. Det är ostridigt att Formpac tog emot varningsbrev från Norpac strax efter Norpacs förvärv av mönsterrätten = **uppsåtligt intrång.**
- Att Formpac ansåg att registreringen var felaktig och rätteligen borde ha tillkommit annan/Formpac samt uppgifter från Formpacs advokat om det inte fanns någon tveksamhet kring möjligheterna till överföring av mönsterrätten = **ändrar inte på bedömningen att uppsåt förelåg.**

forts. Göteborgs tingsrätts dom

- ◆ Frågan om rätt att utfå formsprutningsverktyg:
- ◆ Omfattande skriftlig bevisning – avtalstolkning – otydlighet och bevisning som talar för och emot visst ägande av verktyget = **yrkandet bifalls endast till del det är medgivet (löstagbar insats).**
- ◆ Skälig ersättning + Skadestånd (uppsåtligt intrång)
- ◆ Tingsrätten konstaterar att utgångspunkten vid bestämmandet av ersättning enligt 36 § mönsterskyddslagen är att mönsterinnehavaren skall få full kompensation för sin skada – det skall inte vara ekonomiskt lönsammare att olovligen utnyttja annans mönster än att på legitimt sätt förvärva licens (se NJA 2005 s 180).
- ◆ **Skälig ersättning?**
- ◆ Utgångspunkt är beräknad licensavgift för utnyttjande av mönstret som del av produkten (Lock med sked) – inte hela värdet av produkten. Parterna tycks ense om att licensavgift skulle ha utgått per försåld sked om avtal träffats – tingsrätten tar därför detta som utgångspunkt.
- ◆ Visst antal försålda skedar anses hänförliga till tillverkning och försäljning i tiden innan Norpac förvärvade mönsterrättigheter --- mönsterrättigheter konsumerade - lämnas utanför kalkylen.



forts. Göteborgs tingsrätts dom



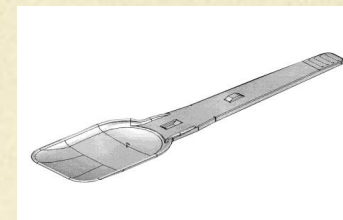
forts. Skälig ersättning?

- ◆ Baserat på tillämpad bidragsfördelning mellan tidigare mönsterrättshavare och Formpac yrkar Norpac 35 % av det överskott som bör ha återstått efter avdrag för kostnader etc – motsvarar 13,2 % av försäljningsvärde till slutkund (=ca 7 öre/sked) - svarandena har inte i detalj ifrågasatt beräkningarna – dock angett att vissa kostnader på Formpacs sida borde tas med – anser 1 öre per tillverkad och såld sked vara marknadsmässig licensavgift – anser dock att illojalitet på Norpacs sida utgör skäl för att ingen ersättning skall utgå.
- ◆ Efter att ha kommenterat och resonerat kring åberopad bevisning, information lämnad i enlighet med informationsföreläggande, kalkylberäkningar etc. kommer tingsrätten till slutsatsen att **Norpacs kalkylberäkning är "så underbyggd som är möjligt"** – att stöd inte finns för att med exakthet säga vad en licensavgift hade uppgått till vid frivillig överenskommelse men att nivån skulle ligga mellan 1 och 5 öre per sked. Vid fastställande av den hypotetiska licensavgiften beaktar tingsrätten följande omständigheter:
- ◆ Formpac övertog komplett och betydande affär genom intrånget -----→ talar i höjande riktning ++
- ◆ Skeden var en mängdprodukt, mönsterrätten billig, låg tillverknings- och utvecklingskostnad för Norpac ----→ talar i sänkande riktning --
- ◆ = 3 öre per sked

Ersättning för ytterligare skada?

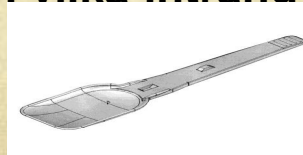
- ◆ Norpac har inte visat att bolaget hade kunnat få igång produktion av efterfrågade skedar i det inledande skedet efter förvärv av mönsterrätten, Norpac hade inte rätt till formsprutningsverktyget, Norpac sökte inte kontakt med det enda bolag som köpte skeden vid tidpunkten för Norpacs förvärv av mönsterrätten förrän efter relativt lång tid, Norpac sökte inte samarbete med underleverantör etc. = **Norpac inte visat att bolaget lidit någon handelsskada eller annan skada till följd av intrånget = INGET SKADESTÅND**

LAGAKRAFTVUNNEN DOM



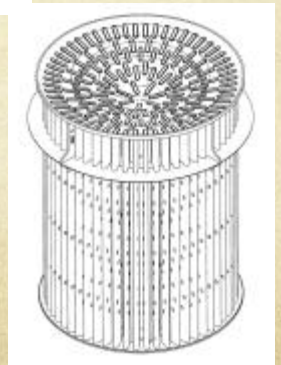
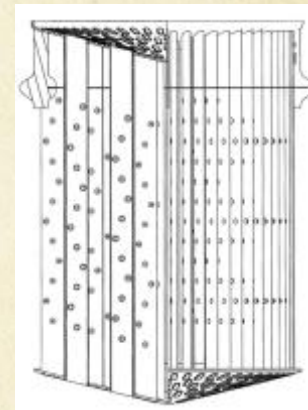
- ◆ **Vitesförbud:** ...”skeden med formgivning enligt bilaga 2 eller annan formgivning som endast skiljer sig i oväsentliga delar i förhållande till det registrerade mönstret”.
- ◆ I domskälen tycks det som att yrkandet om vitesförbudet bifalls på grundval av att Formpac medgett yrkandet om förbud (dock invänt mot vitesbeloppet) --> jmf officialprövning-indispositivt-dispositivt.
- ◆ Förbudet och ersättningskyldigheten omfattar såväl den juridiska personen Formpac som dess ägare (ensam) och VD/ställföreträdare ---> att se som gärningsman.
- ◆ Vardera parten står sina rättegångskostnader (ömsom vunnit-ömsom förlorat).

- ◆ **Beslut om informationsföreläggande (den 2 juni 2015):**
- ◆ **Formpac bestred yrkande om informationsföreläggande bl.a. på den grunden att bolaget anser sig inneha upphovsrättigheterna samt formgivarrätten (=rätten att ansöka om registrering/offentliggörande) till den vikskele som omfattas av mönsterregistreringen.**
- ◆ **1 kap 10 § upphovsrättslagen: upphovsrätt gäller även om verket registrerats som mönster**
- ◆ **Tingsrätten för resonemang om vad som gäller vid parallella rättigheter med olika innehavare – en registrerad mönsterrätt och ett eventuellt upphovsrättsligt skydd – kommer fram till att skeden inte skyddas genom upphovsrätt och löser därmed problemet...**
- ◆ **Tingsrätten hänvisar i beslutet till EU-domstolens dom i mål C-488/10 av den 16 februari 2012: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA vs Proyectos Integrales de Balizamiento SL – i denna dom slås fast att **mönsterrätten är en negativ rättighet** – dvs att en registrering aldrig ger absolut rätt för innehavaren att förfoga över formgivningen – kan finnas äldre kolliderande rättigheter etc. i vilka intråna begås.**



Tribunalen - Mål nrs T-615/13 och 616/13
Beståndsdelen ej synlig i en sammansatt produkt -
värmväxlare samt insats till dessa
Aic S.A ./ OHIM (intervenient ACV Manufacturing)

Ansökan om gemenskapsformgivning gjordes av Aic S.A den 2 oktober 2009 av följande formgivningar avseende värmväxlare och insats till värmväxlare:



Forts.

Formgivningarna registrerades i maj och oktober 2009 och den 7 februari 2011 ingavs ansökningar om ogiltighetsförklaring till OHIM av ACV Manufacturing, baserad på Artikel 25 (1) (b) i förordningen om gemenskapsformgivning (6/2002) och med grunden att mönsterregistreringarna inte uppfyller kraven i Art. 4 (1) och (2) samma förordning.

Art. 4 (1) och (2):

1. En formgivning skall skyddas som en gemenskapsformgivning i den mån den är ny och särpräglad.
2. En formgivning av eller som ingår i en produkt som utgör en *beståndsdel i en sammansatt produkt* skall endast betraktas som ny och särpräglad i den mån
 - a) beståndsdel, när den har infogats i den sammansatta produkten, *förblir synlig vid normal användning* av denna, och
 - b) sådana synliga detaljer i beståndsdel *i sig* uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

OHIM

Den 15 december 2011 förklarade OHIM gemenskapsformgivningarna ogiltiga med hänvisning till Art. 4 (2).

Aic S.A. överklagade den 8 februari 2012 till OHIM:s överklagandenämnd och den 10 september 2013 utfärdade nämnden sitt beslut.

OHIM:s överklagandenämnd

Nämnden **bifaller inte överklagandet** och i korthet finner nämnden att värmeväxlaren och insatsen till värmeväxlaren är *delar av en sammansatt produkt*, nämligen en värmepanna. Nämnden noterar att ingen del av värmeväxlaren eller insatsen är synlig vid normal användning efter installation av värmepannan och därför uppfylls inte kraven på nyhet och särprägel i den mening som krävs enligt artikel 4.

Tribunalen

1. En gemenskapsformgivning för en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt kan endast anses vara ny och ha särprägel om i) beståndsdelens förblir *synlig vid normal användning* av den sammansatta produkten och ii) om de *synliga delarna i sig själva uppfyller kraven på nyhet och särprägel*.
2. *Normal användning* är användning av slutanvändaren och exkluderar underhåll, service och reparationsarbete.
3. Sökanden har inte ingivit bevismaterial som styrker att värmeväxlaren eller insatsen som sökts skydd för kan användas för andra installationer än just för en värmepanna (som är en sluten produkt och där värmeväxlaren förblir osynlig) och Överklagandenämndens beslut om att anse gemenskapsformgivningarna vara beståndsdelar till en sammansatt produkt var därför korrekt.

Mönsterregistreringarna upphävs på grund av bristande nyhet och särprägel

Slutsats och tillbakablick

I förevarande fall var det uppenbart fråga om en sammansatt produkt, men sökanden kunde möjligen ha fått Överklagandenämnden på andra tankar om man bevisat att formgivningen som söktes skydd för kunde användas separat eller i kombination med andra sammansatta produkter där formgivningen förblev synlig vid normal användning. Parterna har en stark bevisbörda och Tribunalen är tydlig med att påvisa sökandens misstag att inte inge tillräckligt stark bevisning.

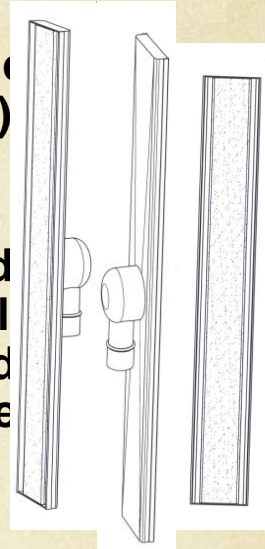
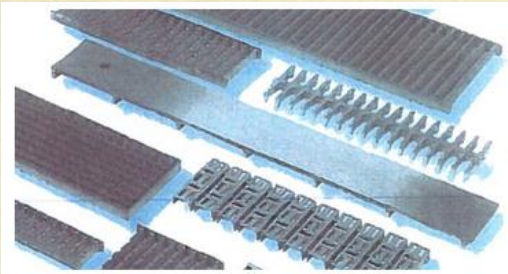
Kommer ni ihåg kakan....



I Mål T 494/12 , klargjorde Tribunalen att en kaka inte är en sammansatt produkt och således att krämen i kakan inte är en beståndsdel till sådan produkt. I fallet med värmeväxlare är det ju mer uppenbart vad som avses med sammansatt produkt .

Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13: Group Nivelles (tid. I-drain BVBA) vs OHIM och Easy Sanitary Solutions BV: **Formgivning av duschavlopp ("shower drain") ÖVERKLAGAT**

- ◆ Easy Sanitary erhöj registrering för gemenskapsformgivning avseende duschavlopp i mars 2004 (ansökan gavs in i september 2003). Registreringen förnyades i april 2009.
- ◆ Group Nivelles ansökte 2009 om ogiltighetsförklaring – gjorde gälland formgivningen uppvisade **bristande nyhet** och **bristande särprägel**. Till för ansökan har Group Nivelles bland annat ingett utdrag av produktkataloger från företaget Blücher – bland annat innehållande bilden nedan.



Annuleringsenheten vid OHIM

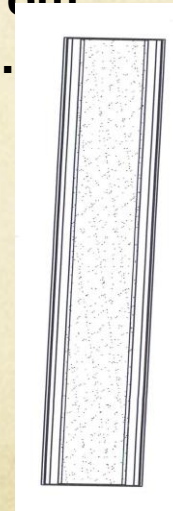
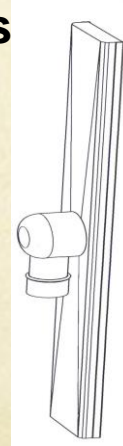
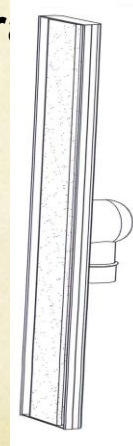
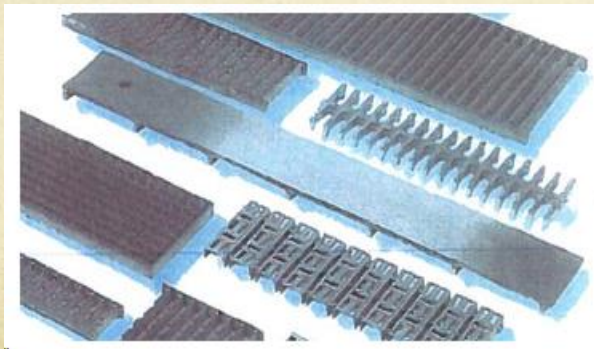
(2010): Formgivningen består av tre delar:

(i) en platta, (ii) en vattenlåsinsats och (iii) ett duschavlopp. Den enda synliga delen vid normal användning – dvs när duschen är i bruk - är ovansidan av plattan – denna är identisk med plattan

i mitten av bilden från Blüchers = **bristande nyhet** ogiltigförklaring

Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13

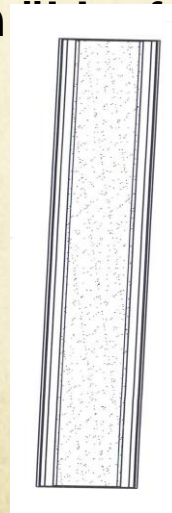
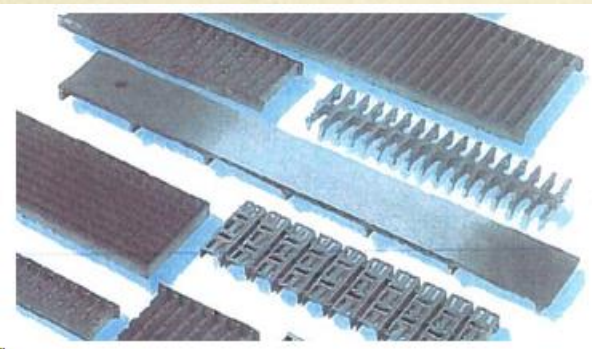
- Tredje överklagandenämnden (2012):
- Beaktade vid jämförelsen plattan hos den omstridda formgivningen SAMT formgivningens tunna ytterkanter (=vattenlåsinsatsens kant) och fårorna längs med sidorna - delade inte annulleringsenhetens bedömning utan ansåg att gemenskapsformgivningen inte var identisk med plattan, att skillnaderna inte var "minimala" eller "obetydliga" eller "svåra att bedöma på ett objektivt sätt" = **nyhetskravet uppfyllt - upphävde beslutet** – återförvisade ärendet till annulleringsenheten för vidare behandling av ansökan om ogiltigförklaring med avseende på frågan om s



Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål I-15/13

◆ Tribunalen:

- ◆ Annulleringsenheten gjorde felaktig jämförelse - jämförde platta och platta trots att fler delar av duschavloppet är synliga vid normal användning.
- ◆ Överklagandenämnden jämförde felaktigt **en duschbrunns samtliga synliga beståndsdelar** (formgivningen i registreringen) med **en enda beståndsdel av en duschbrunn** (plattan i Blücher-katalogen) -----> jämförelsen borde istället ha gjorts mellan de synliga beståndsdelarna efter installering av den omstridda formgivningen och de synliga beståndsdelarna efter installering av den omstridda formgivningen (i en Blücher-katalog).



Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 I mal I-15/13

◆ Korrekt jämförelse – kombinationer...?

- Mot bakgrund av innehållet i parternas yttranden, Blücher-katalogerna och övriga handlingar som förebringats som bevisning är det inte möjligt att dra annan slutsats än att plattan i Blücher-katalogen endast var *en del av en duschbrunn*. Utifrån materialet kan man utan svårighet slå fast att samtliga modeller av plattor kan/skall kombineras med andra beståndsdelar i syfte *att bygga en komplett duschbrunn*.
- Om en formgivning består av flera olika beståndsdelar skall den anses ha gjorts allmänt tillgänglig i den mening som avses i artikel 5.1 i förordningen när samtliga beståndsdelar gjorts tillgängliga och det tydligt angetts av de är avsedda att kombineras för att bilda en produkt – på så vis blir det möjligt att identifiera formgivningens form och egenskaper.
- = överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras (bifaller Group Nivelles förstahandsyrkande)
- KOMMENTAR:
- Ställs ganska höga krav på prövande instansens pusslande...
- Individualiserade, självständiga formgivningar som jämförelseunderlag...?

Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13

- Vid bedömning av nyhet respektive särprägel – har det betydelse vilket slags produkt en formgivning avser...vilken användningen är...?
- Easy Sanitary har gjort gällande att man inte kan jämföra formgivning avseende produkter av olika slag och att bilden i Blücher-katalogen föreställer ett galler som används till golvrännor för industriellt bruk och inte (som den omstridda formgivningen) till duschavlopp i våtutrymme.
- Vid bedömning av kravet på nyhet...?
- Tribunalen: en registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda formgivningen med avseende på alla slags produkter (jmf bl.a. artikel 19.1 om ensamrättens innehåll) → en gemenskapsformgivning kan därför inte betraktas som ny om en identisk formgivning gjorts tillgänglig för allmänheten före relevant tidpunkt även om den senare formgivningen skulle vara avsedd att ingå i eller användas för en annan produkt än den för vilken den äldre formgivningen används.
- **SVAR: för prövningen av nyhetskravet saknar det betydelse vilket slags produkt en formgivning avser (vilken användning som avses**

Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13

- **Vid bedömning av kravet på särprägel...?**

- **Artikel 6 (i förordningen):**

”1. En formgivning skall anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten...”

- **Den definition av ”kunnig användare” som utvecklats i rättspraxis innebär att den användare som skall beaktas är användaren av den produkt som formgivningen används för eller ingår i – dvs den senare formgivningen.**

- **Skäl 14 (i förordningen):**

”En formgivnings särprägel bör bedömas utifrån om det helhetsintryck som en kunnig användare ges vid betraktande av formgivningen tydligt skiljer sig från det han ges av den samlade mängden av redan befintliga formgivningar, med beaktande av arten av den produkt som formgivningen används för eller ingår i och i synnerhet den industrisektor dit den

Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13

Forts Tribunalen:

Det är genom att identifiera den berörda produkten som det kan fastställas om den kunniga användaren av den produkt som den senare formgivningen används för eller ingår i känner till den tidigare formgivningen. Endast om denna kunniga användare känner till den tidigare formgivningen kan denna utgöra hinder mot att kravet på särprägel skall anses uppfyllt (punkt 132 i domen).

SVAR: = det är relevant för bedömningen av särprägel att identifiera den produkt som den tidigare formgivningen används för eller ingår i.

Eftersom överklagandenämnden återförvisade målet med avseende på frågan om särprägel, men själv uttalade sig om arten av den produkt som den tidigare formgivningen ingick i har det betydelse att Tribunalen överprövar överklagandenämndens bedömning av förebragt bevisning etc i denna del.

- Tribunalen kommer fram till att överklagandenämnden i beskrivningen av den täckande plattan i Blücher-katalogen borde ha använt sig av en mer allmän beskrivning som överensstämmer med de uppgifter som ingår i Blücher-katalogerna.
- **= Ogiltigförklarar överklagandenämndens beslut (bifaller Easy Sanitary:s andrahandsyrkande)**

Forts. Tribunalens dom den 13 maj 2015 i mål T-15/13

- **OHIM har överklagat Tribunalens dom till EU-domstolen**
- OHIM anser att Tribunalen gjorde fel när den jämförde omstridd formgivning med "hela den duschbrunn som tillhandahålls av företaget Blücher" – Group Nivelles hade endast åberopat plattan i produktkatalogen (bilden).
- OHIM anser att Tribunalen gjorde fel när den jämförde den omtvistade formgivningen med en kombination av två separata delar som offentliggjorts i lika handlingar – jämförelsen skall ske med "individuella och bestämda äldre formgivningar" (jmf Karen Millen-avgörandet i mål C-345/13).
- OHIM anser att Tribunalens bedömning att det har betydelse för frågan om särprägel att jämförda mönster upptagits i produkter vars art och avsedda ändamål skiljer sig åt kan leda till att det blir omöjligt för den berörda kunniga användaren att anses känna till den äldre formgivningen – därmed kan formgivningsrättigheter felaktigt komma att tillskapas...
- Enligt OHIM ger artikel 7 (offentliggörande) i förordningen uttryck för en juridisk fiktion av innebörd att varje offentliggjord formgivning **förutsätts ha blivit känd** såväl i specialiserade kretsar inom den berörda sektor som den äldre formgivningen avsåg som inom den

Tribunalen - Mål nr T-525/13
Avsaknad av särprägel samt skyldighet att ange
motivering - handväska
H&M ./ YSL

Den 3 april 2009, ingavs en ansökan om ogiltighet till OHIM av H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) av följande gemenskapsformgivning (reg nr 613294-0001) som innehas av Yves Saint Laurent SAS (YSL):



OHIM

Annuleringsenheten vid OHIM biföll inte H&M:s ogiltighetstalan och ansåg att formgivningen har särprägel.

OHIM:s överklagandenämnd

Den 8 juli 2013 ogillade även överklagandenämnden vid OHIM H&M:s talan och fann att formgivningen har särprägel och ger ett annat helhetsintryck än den tidigare formgivningen som H&M grundat sin talan på trots vissa likheter.

Tribunalen

- Den *kunnige användaren* i det specifika fallet är en informerad kvinna som är intresserad, som en möjlig användare, av handväskor
- Tribunalen fastslår att bedömningen avseende särprägel enligt Art.6 (1) (b) i förordning 6/2002 ska ske i fyra steg:
 1. till vilket område hänför sig formgivningen?
 2. vem är den kunniga användaren?
 3. hur ser formgivarens frihet ut?
 4. hur skiljer sig helhetsintrycken åt mellan formgivningarna?
- I motsats till H&M anser inte Tribunalen att bedömningen av formgivarens frihet måste utgöra ett inledande steg vid jämförelsen av formgivningarnas helhetsintryck.
- Formgivarens frihet är inte avgörande för bedömningen av om en formgivning har särprägel eller ej men är en omständighet som ska tas i beaktande.

Forts. Tribunalen

- Tribunalen fastslår att formgivningarna i målet uppbär vissa likheter men vid en jämförelse av de helhetsintryck som handväskorna ger, skiljer de sig åt i tre avseenden som på ett avgörande sätt påverkar deras allmänna utseende. Det är den allmänna formen, strukturen och ytbehandlingen som blir avgörande i det aktuella fallet.
- Tribunalen anser att YSL:s formgivning kännetecknas av klassiska linjer och en formell enkelhet medan H&M:s formgivningar ger ett mer "arbetat" intryck med rundare former och utsmyckad utsida.
- Tribunalen anser vidare att väskorna är ägnade att användas på helt olika sätt – på axeln eller i handen – och detta ska också beaktas.

Tribunalen ogillar talan och registreringen kvarstår

Analys

Tribunalen visar här exempel på en praktisk genomgång av hur bedömningen avseende särprägel av formgivning ska bedömas. På ett ovanligt detaljerat sätt går Tribunalen igenom de steg som bör beaktas vid en bedömning av huruvida en formgivning uppstår särprägel.

Värt att notera - Tribunalen anser att formgivningens användningsområde - på axeln eller i handen - bör beaktas - men...en formgivning skyddar varans utseende, ej funktion...?!

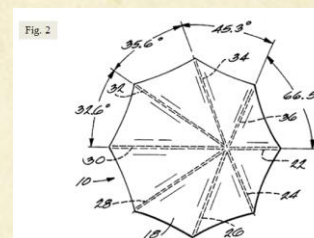
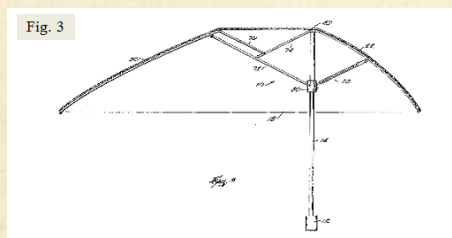
Tribunalens dom av den 21 maj 2015 i mål T-22/13-23/13: Senz Technologies BV vs OHIM och Impliva BV: **Formgivning av paraply**



Gemenskapsformgivningarna avseende paraplyer registrerades i oktober 2009.



I juli 2009 ansökte Impliva om ogiltigförklaring av registreringarna med hänvisning till bristande särprägel – anfört hinder utgjordes av ett amerikanskt patent



Annulleringsenheten konstaterade att det amerikanska patentet gjorts allmänt tillgängligt genom publicering på det amerikanska patentverkets webbsida – en webbsida som kostnadsfritt är tillgänglig i/från alla EU-länder.

De omstridda formgivningarna uppvisade nyhet, men de raka skaften, den asymmetriska formen på skärmen – stödd av åtta symmetriskt arrangerade pinnar ("ribs") runt toppen av skaftet hos samtliga aktuella formgivningar ger hos den kunnige användaren huvudsakligen samma helhetsintryck =

BRISTANDE SÄRPRÄGEL = OGILTIGHET

Forts. Tribunalens dom i mål T-22/13+T-23/13

Överklagandenämnden:

Delade annulleringsenhetens bedömning att **de omstridda formgivningarna saknade särprägel** relativt det motanförla amerikanska patentet – patentet borle "reasonably be known to the circles specialised in the sector concerned within the European Union" (jmf artikel 7 i förordningen).

Webbsidan är kostnadsfritt tillgänglig + formgivning/design är i USA kända under beteckningen "design patents" + det vore oklokt att inte kontrollera huruvida prior design existerade i det amerikanska registret eftersom det amerikanska IP-registret är ett av de viktigaste registren avseende IPR i världen + USA är en av de absolut viktigaste handelspartners för EU.

Den kunnige användaren har relativt hög uppmärksamhetsnivå och känner till de normala särdragen hos ett paraply.

Formgivarens frihet begränsad – men utrymme för frihet med avseende på övergripande form och storlek på paraplyet och betydande frihet i fråga om dekoration av skärmen (färg, mönster).

Det helhetsintryck formgivningarna skapar bestäms utifrån betraktelser av paraplyets underdel (undersidan av skärmen) och sidorna – vid användning befinner sig användaren under paraplyet och ser det inte ovanifrån [!!!!].

= OGILLADE TALAN (=OGILTIGHET)

Forts. Tribunalens dom den 21 maj 2015 i mål T-22/13+T-23/13

Tribunalen:

Artikel 7 i förordningen – Offentliggörande

Artikel 7 ger uttryck för en presumtion – en formgivning **anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten** när den part som gör gällande att så har skett har visat att det föreligger sådana omständigheter som innebär att formgivningen skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten - för att vederlägga denna presumtion åligger det däremot den part som bestrider att formgivningarna har gjorts tillgängliga att på tillfredsställande sätt styrka att omständigheterna var sådana att uppgifterna om formgivningen inte rimligen kunde ha blivit kända i specialiserade kretsar inom den berörda sektorn vid normal yrkesmässig verksamhet.

Presumtionen gäller oberoende av var de presumtionsgrundande omständigheterna har ägt rum – huruvida relevanta kretsar rimligen kunnat få kännedom om händelserna är en fråga rörande de faktiska omständigheterna – att pröva i varje enskilt fall (se **EU-domstolens dom i mål C 2014:75; H. Gautzsch Großhandel + H&M vs Wedins: 72 stövlar levererats till Kina/Åtta par stövlar sålts till Kina – innan stövlar såldes i Sverige – INTE offentliggörande enligt artikel 7).**

De faktiska omständigheterna kan avse vilka som ingår i de specialiserade kretsarna, deras kvalifikationer, sedvänjor, beteenden, verksamhetens räckvidd, närvaro på evenemang där formgivning presenteras etc.

Formgivning kan inte anses känd vid normal yrkesmässig verksamheter om relevanta personer bara kunde upptäcka den av en slump.

Forts. Tribunalens dom den 21 maj 2015 i mål T-22/13+T-23/13

- ◆ Invändningar...som gör att formgivningen enligt det amerikanska patentet inte skall anses ha offentliggjorts
- ◆ Paraplyet enligt det amerikanska patentet har aldrig tillverkats – krävs inte
- ◆ Osannolikt för formgivare i EU att känna till patentsystem och kontrollera patentregister – invändningen har inte underbyggts – sannolikt att formgivare av vindtåligt paraply med för designen tekniskt betingade krav kontrollerar patentregister
- ◆ USA inte den viktigaste/största handelspartner för EU inom paraplyfältet – inte underbyggt påståendet att USA har en helt underordnad roll
- ◆ ----→ inte visat att berörda kretsar inte rimligen kunde ha fått kännedom om det amerikanska patentet avseende paraplyet --→ då gäller presumptionen.
- ◆ Kunnig användare?
- ◆ Överklagandenämnden ansåg att den kunniga användaren avseende paraplyer är *"someone wishing to use an umbrella, who needs to purchase one and who has become informed on the subject"*.--→ Tribunalen delar bedömningen och lägger till att det är logiskt för en användare att visualisera produkten (paraplyet) från ett flertal perspektiv (dvs uppmärksamma designen av paraplyer från flera håll).

Forts. Tribunalens dom den 21 maj 2015 i mål T-22/13+T-23/13

◆ Tribunalen konstaterar att:

Det saknas stöd i rättspraxis för uppfattningen att en användare som konfronteras med två nya och ovanliga formgivningar vilka uppvisar ett antal påtagliga skillnader inte skulle ha förmåga att uppfatta dessa skillnader till följd av att ett karakteristiskt särdrag i designen är detsamma hos båda formgivningarna (jmf Airbus A 380 – Concorde).

Formgivningsrätt skyddar design sådan den återges i en registrering – inte särskilda perspektiv som inte återges – det saknas därför skäl att särskilt fästa avseende vid hur användare uppfattar paraplyer när de befinner sig under ett sådant – även om en användare ser vissa särskilda produkter enbart från ett begränsat perspektiv vid användning är han/hon vid användning medveten om alla de andra perspektiven (detta som kommentar till OHIM/Implivas uppfattning att underifrånperspektivet var centralt för användaren...).

◆ Bedömning:

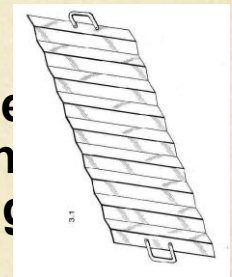
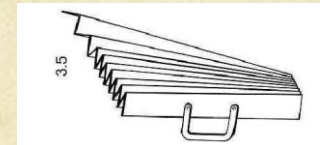
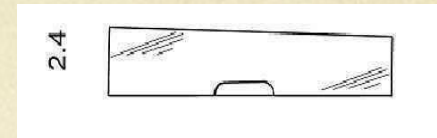
- ◆ Efter noggrann genomgång av likheter, skillnader, tekniskt betingade särdrag etc -----→ **SÄRPRÄGEL** – överklagandenämndens beslut ogiltigförklaras.

Tribunalens dom den 28 januari 2015 i mål T-41/14: Argo Development and Manufacturing vs OHIM och Clapbanner:

Formgivning av ihopvikbar banner (som hålls i handen och som dels visar reklam och dels kan ge upphov till ljud)

◆ I målet diskuteras:

- ◆ Huruvida bannern är att betrakta som en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 4 (2) i förordningen och om handtagen är en beståndsdel i en sammansatt produkt (med krav på synlighet vid användning) – **NEJ ingen sammansatt produkt**
- ◆ Kravet på nyhet och innebörden av skillnader i design ”på oväsentliga punkter” (artikel 5 (2) i förordningen) – handtagen skiljer sig synligt från den övriga designen och det är med avseende på dessa designern har frihet att formge
- ◆ Helhetsintryck – jämförelse bör göras i ljuset av det sätt på vilket den produkt i vilken relevanta formgivningar ingår används – handtag synliga i såväl utfällt som ihopvikt läge (jmf korkskruven i mål T-337/12).
- ◆ = tillräckliga skillnader för annat helhetsintryck =
SÄRPRÄGEL



Tribunalens dom den 18 november 2015 i mål T-8 Min Liu vs OHIM och DSN Marketing Ltd: Formgivning av väska/ställning för bärbar



◆ I målet diskuteras:

- OHIM:s skyldighet att ange skäl för sina beslut – och sätt och omfattning att uppfylla denna skyldighet – skall göra det möjligt för parter som berörs av en åtgärd att få kännedom om skälen så att de kan göra sina rättigheter gällande + göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet. Det kan emellertid inte krävas uttömmande redogörelse för varje resonemang som parterna fört – motiveringen kan vara underförstådd förutsatt att underlaget är tillräckligt för att parter och överklagandeinstans skall kunna utöva sin kontroll.
- Värdet av viss bevisning (AutoCad-designs – lågt - varje genomsnittligt kompetent datoranvändare kan ändra uppgifter om tid och datum; Affidavit – lågt när person har kopplingar till intressent i tvisten)
- Rätten till "a fair trial" (rättvis rättegång) – process inför besvärskammare på OHIM är administrativ och inte judiciell till sin natur = beslut grundas på åberopade bevis avseende sakförhållanden och rättsfakta, men rätten till "fair trial" innefattar inte rätt att lämna synpunkter i det skede då besvärskammaren skall samla sig till ett beslut (hänvisas till Tribunalens dom i mål T-295/11 Duscholux Iberica vs OHIM – Duschprodukter i Skandinavien, p. 25).

The Supreme Court of the United Kingdom, Case ID: UKSC
2014/0147: Magmatic Ltd ./. PMS International Ltd:
Gemenskapsformgivning avseende barnresväska med
Förhandling den 5 november 2015 – ännu ingen dom tillgä



Målet gäller formgivningsskydd för barnresväskor med hjul sådana som barn kan sitta på (ovansidan är formad som sadel).



Magmatic innehar en registrerad gemenskapsformgivning avseende en sådan resväska – registreringen upptar sex datorgenererade bilder föreställande resväskan i olika vinklar – i gråtoner – utan ornamenteringar eller dekor (**inte enkla, streckade skisser**).



Svarandebolaget säljer en resväska under varumärket KIDD CASE – bland annat i en variant ornamenterad/utformad som en nyckelpiga och en som en tiger.



Målet gäller skyddsomfånget för registrerad gemenskapsformgivning, däribland frågan om vilken betydelse det har att en formgivning återges i svartvitt/gråton i registreringen (utan dekor) – hur skall en jämförelse göras mellan en sådan registrering och en påstådd intrångsformgivning som innefattar



Forts.

High Court of Justice = **intrång föreligger.**

Court of Appeal ansåg att prövning skett utifrån korrekta principer, men att underrättsdomaren begått två tankefel:

- (i) Han bortser ifrån att ett av de slående särdragen hos registreringen är att väskan genom sina handtag och lås skapar utseendet av ett behornat djur OCH att frånvaron av distraherande dekor etc förstärker det intrycket – de påstådda intrångsmönstren förmedlar intryck av en nyckelpiga med antenner respektive en tiger med öron. Då själva formen på svarandebolagets väskor förstärks av dekoren på sidorna bör dekoren beaktas vid jämförelsen med registreringen.
- (ii) Han bortser ifrån att registreringen – trots att den är svartvit/gråtonad – innefattar kontrastering mellan å ena sidan färgen på handtagen, remmarna och hjulen och å den andra färgen på resväskan i övrigt – motsvarande kontrastverkan saknas hos de påstådda intrångsföremålen.

Sammantaget innebär de aspekter av designen som domaren i första instans har bortsett ifrån att det helhetsintryck som

Guidelines OHIM - uppdateras 1 februari 2016

1. Klargörande angående formgivares rätt att under grace period, under vissa omständigheter, tillåtas visa formgivningen för tester utan att förstöra nyhetskravet.
2. Borttagande av missvisande del i text om synlighetskravet.
3. Hänvisningen till "déjà vu" rätten i förklaringen till vad som kan utgöra särprägel har tagits bort.
4. Helhetsintrycket ska bedömas utifrån ett sida-vid-sida perspektiv snarare än som inom vm rättens "den bleknande minnesbilden".
5. Klargörande om att den kunnige användaren är en fiktiv person snarare än en verklig person.

Tack!



Katarina Strömholm
Strömholm Advokatbyrå AB
Tel. 0708 41 00 99
E-mail: ks@stromholmlaw.se
www.stromholmlaw.se



Liselott Enström
Advokatfirman Lindahl KB
Tel. 0766 17 09 16
E-mail: liselott.enstrom@lindahl.se
www.lindahl.se