

Mönster- och formgivningsskyddet år 2024

Svenska Föreningen för Immaterialrätt
Praxisdagen den 15 januari 2025

Designduon:

Linnea Harnesk, Head of IP Autoliv

Katarina Strömholm, advokat



Designmål i domstolarna under 2024

• AVGÖRANDEN / MÅL:

- Högsta domstolen: -----
- Patent- och marknadsöverdomstolen: **1 beslut (överklagande av PMD:s beslut i fråga om interimistiskt förbud)**
- Patent- och marknadsdomstolen: **5 domar (varav tre stadfästa förlikningar) + 4 avskrivningsbeslut (till följd av förlikning/återkallelse/avregistrering av rättighet)**
- EU-domstolen: **1 dom + 2 begäranden om förhandsavgörande**
- Tribunalen: **ca 16-17 domar**
- Gemenskapsdomstolar: **Några avgöranden (som kommenteras med viss fördröjning i "IP-pressen")**

Vilka designfrågor diskuterades under 2024?

- **Formgivning - Teknisk funktion – designskydd?**
- **Bevisbörda – giltighet för registrerad formgivning (modulundantaget)**
- **”Kunnig användare” – samma norm i alla situationer?**
- **Överlappande skydd – formgivning-upphovsrätt – hur bedöms skyddsförutsättningarna?**
- **Betydelsen av att design/utseende på produkt ansluter till en trend (åberopas även i upphovsrättsliga tvister)**
- **När anses en formgivning ha gjorts allmänt tillgänglig (=nyhetsförstörande/relevant vid bedömning av särprägel)? Vilken bevisning krävs?**

-
- **EU:s designreform**

SVERIGE - ATT NOTERA...



- **PMT 16834-21: Volvo Lastvagnar AB ./. Europart i Sverige AB (PMD:s dom, den 26 januari 2024 *lagakraftvunnen*)**
- Tvisten rör både varumärkes- och mönsterintrång (fordonsdelar, reservdelar).
- Svaranden medger mönsterintrång – medger vitesförbud + skyldighet erlagga skälig ersättning.
- *”Med hänsyn till att Volvos påståenden om mönsterintrång utgör dispositiva element i tvisten saknas skäl för Patent- och marknadsdomstolen att göra en materiell prövning av själva intrångsfrågorna (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 22 mars 2023 i mål nr PMT 2604-22 m. fl. med däri gjorda hänvisningar)”*.
- I fråga om skadeståndsberäkning slår domstolen fast:
- *”...svensk rätt utgår från att det varken är mer eller mindre än den faktiska skadan som ska ersättas och att intrångsgörarens vinst i regel kan tillmätas betydelse främst som bevisning för den försäljning som rättighetshavaren har gått miste om (se prop. 2008/09:67 s. 227-230)”*.
- (jmf resonemang med avseende på intrångsgörarens otillbörliga vinst i andra domar om skadestånd vid immaterialrättsintrång)

SVERIGE - ATT NOTERA...

- PMT 1396-23/PMT 1428-23: Penhaligon´s Ltd ./ Ibrahim Al Zouabi/Pana Dora Sweden AB (PMD:s dom av den 25 april 2024, *överklagad – mål nr PMT 7290-24 i PMÖD*)

- Intrång i gemenskapsformgivning – alternativt (i andra hand?) intrång i upphovsrätt (parfymflaskor i lyxsegmentet, korkar med djurhuvuden).



- Kunnig användares uppmärksamhetsnivå:

- *EU-domstolen har slagit fast att den kunnige användaren är ett mellanting mellan den varumärkesrättsliga genomsnittskonsumerten och den patenträttsliga fackmannen – det finns inte något stöd i EU-domstolens praxis för att den kunnige användarens uppmärksamhetsnivå varierar på grund av vilken typ av produkt eller prisnivå som en formgivning gäller. PMD:s bedömning är att den kunnige användaren inte ska anses ha en högre grad av uppmärksamhet i dessa mål – som avser produkttypen parfymflaskor – än som vanligtvis följer av EU-domstolens praxis och som redogjorts för under rättsliga utgångspunkter...*

- (att jämföra med differentiering av uppmärksamhetsnivå relaterad till varas art och pris vid förväxlingsbedömning inom känneteckens- och marknadsföringsrätten).



Forts. PMT 1396-23/PMT 1428-23

- Den kunnige användaren gör en **direkt jämförelse** – när så är möjligt.
- Jämförelse görs mellan gemenskapsformgivningen (registreringen) och påstådd intrångsformgivning – med **beaktande** av att registreringen avser en **tredimensionell produkt**. Eftersom formgivningen endast finns återgiven i **en vy framifrån i mönsterregistreringen** ska **bedömningen** i förhållande till andra **formgivningar ske från motsvarande vy**.
- **Skyddsomfång**: bakomliggande formförråd är relevant både vid prövning av påstådd ogiltighet av ett mönster och vid bedömning av en formgivnings skyddsomfång vid prövning av påstående om intrång. **Även formgivningar från andra produktkategorier ska beaktas** – fanns glasflaskor med hjortdjurskork (formgivnings produktklass påverkar inte skyddsomfång).
- **Upphovsrättsligt skyddat verk?**
- Parfymflaskan håller visst avstånd till det bakomliggande formförrådet.
- Referenser till begäran om förhandsavgörande i MIO-målet (C-580/23): **frågan om skapandeprocessen som sådan eller resultatet av skapandeprocessen är det avgörande vid en bedömning av det upphovsrättsliga originalitetskriteriet**.
- Det har emellertid inte utvecklats vem som skapat alstret, hur alstret i sig är originellt, hur skaparen av parfymflaskan gjort fria och kreativa val under skapandeprocessen och satt sin individuella prägel på flaskan -- → inte visat att originalitetskravet är uppfyllt.
- **Fråga om bristande saklegitimation:**
- Det går inte mot bakgrund av utredningen att fastställa att käranden skulle vara innehavare av eventuell upphovsrätt.

SVERIGE - ATT NOTERA...

- Mål nr PMT 19366-23: Dacapo Silver AB ./. Nicklas Nilsson; Hävning av mönsterregistrering. (avskrivning av den 27 mars 2024): Fråga om rättegångskostnader
- *Varningsbrev från svarandeparten – påstående om intrång – käranden bestrider och hotar med rättsliga åtgärder om registrering inte avförs (käranden ansåg att – registrerat mönster - avdelare för snusdosor - brast i fråga om nyhet och särprägel).*
- *Påminnelser – Ansökan om stämning – Kopia av stämningsansökan till svarandeparten efter att stämning utfärdats.*
- *Svarandeparten bestrider käromål + anger att mönstret avregistrerats ("på eget bevåg") och utan koppling till stämningsansökan.*
- *Medgivande? Nej, avskrivning av målet då talan i huvudsaken förfallit.*
- *Rättegångskostnaderna? Inga uttryckliga regler – Käranden kan anses ha vunnit målet i sak Käranden får ersättning för rättegångskostnader (dock ca 50 % av yrkat belopp).*
- *Majoriteten av nedlagt arbete hänför sig till arbete i tiden före talans väckande.*
- *Visst arbete har hänfört sig till arbete med framtagande av förlikningsavtal – framgår inte att parterna fört diskussioner som motiverat detta.*
- *Skriftväxlingen vid domstolen har varit begränsad.*
- *Målet har inte rört några särskilt komplicerade frågor.*
- **Käranden överklagade till PMÖD i fråga om rättegångskostnaderna – inte prövningstillstånd.**



Avgöranden från EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

- **EU-domstolen: C-382/21: EUIPO ./.** The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (27 februari 2024): Bestämmelse i internationell konvention - Direkt effekt i unionens rättsordning?
- **Artikel 41.1 i förordning nr 6/2002: Rätt till prioritet**
- *Den som i vederbörlig ordning har lämnat in en ansökan om ett formskydd eller en nytthetsmodell i eller med verkan för en stat som är part i Pariskonventionen eller i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, eller dennes rättsinnehavare, skall vid inlämningen av en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning för samma formgivning eller nytthetsmodell åtnjuta prioritet under sex månader från den dag då den första ansökningen lämnades in.*
- Enligt Pariskonventionen (artikel 4) tjänar en patentansökan ingiven i ett unionsland som grund för anspråk på prioritet i annat unionsland vid en senare ansökan om skydd som patent eller nytthetsmodell (och vice versa). Den tidigaste rättigheten styr prioritetstiden – 12 månader för patent, sex månader för nytthetsmodell.
- I PCT innefattar begreppet ”patent” även nytthetsmodell (artikel 2. ii) och begreppet ”internationell ansökan” bland annat ansökan om patent och ansökan om nytthetsmodell.
- KaiKai lämnade in ansökan om registrering av gemenskapsformgivning – åberopade prioritet baserad på ingiven PCT-ansökan – en internationell patentansökan - som lämnats in 12 månader minus två dagar tidigare.
- **EU-domstolen:**
- Bestämmelsen i artikel 41.1 tillräckligt tydlig – ingen ”lucka” i systemet = en patentansökan kan överhuvudtaget inte ge prioritet vid senare ansökan om registrering av gemenskapsformgivning och prioritet baserad på ansökan om nytthetsmodell kan endast åberopas under sex månader.

Tribunalen T-647/22 (6 mars 2024)

Puma -Rihanna

Bakgrund

- Puma SE ansökte om att registrera en design för en träningssko 2016. Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV ansökte om ogiltigförklaring baserat på bilder från Rihanna's Instagram 2014. EUIPO beslutade 2021 att ogiltigförklara designen, och Puma överklagade beslutet.
- **Identifiering av den omtvistade designen:**
 - Tribunalen analyserade de karakteristiska dragen hos Pumas registrerade design, baserat på de inskickade vyerna.
- **Identifiering av tidigare uppvisad design:**
 - Liknande bilder av skon hade publicerats på Rihannas Instagramkonto i tiden före registreringen, vilket betraktades som tidigare offentliggjord design.
- **Formgivarens frihet:**
 - Tribunalen bedömde graden av frihet för formgivaren vid skapandet av skon, vilket påverkar hur "unik" designen kan anses vara.
- **Jämförelse av helhetsintryck:**
 - En jämförelse mellan Pumas design och den tidigare designen visade att de gav samma helhetsintryck för en kunnig användare.
- **Slutsats:**
 - På grund av bristen på särprägel ogiltigförklarades Pumas design.



Tribunalen: T-757/22 och T-758/22 (8 maj 2024) – Förenade Puma

▪ Bakgrund

- I två separata fall (T-757/22 och T-758/22) ansökte Puma om ogiltigförklaring av RCD nr. 004160273-0015 respektive nr. 008367742-0013, båda avsedda för "fotbeklädning". Puma hävdade att dessa design saknade särprägel med hänvisning till tidigare design, inklusive deras egna modeller som "NRGY v2" och "Mega NRGY Knit".

▪ Domstolens beslut:

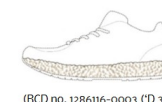
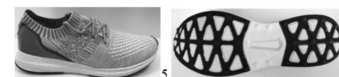
- EU:s tribunal avslag Pumas ansökningar och betonade följande punkter:

• Kunnig användare och formgivarens frihet:

- Den kunnige användaren har en relativt hög uppmärksamhetsnivå.
- Formgivarens frihet är stor, begränsad endast av ergonomiska och funktionella krav för skor.

• Helhetsintryck:

- Bedömningen fokuserar på de visuella egenskaper som framgår av den omtvistade designen, exklusiv tekniska funktioner.
- Förekomsten av ytterligare element i en tidigare design är inte avgörande om de inte påverkar helhetsintrycket.



Pumas
registrerade
design

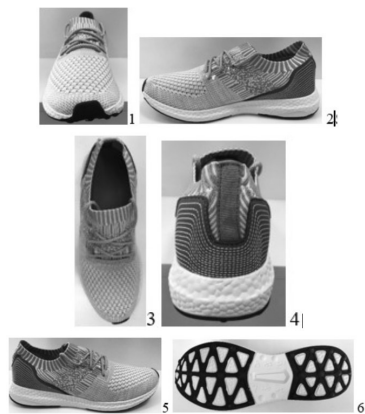
Tribunalen: T-757/22 och T-758/22 (8 maj 2024) – Förenade Puma

▪ Användning av streckade linjer:

- Streckade linjer används för att indikera delar av en design som inte omfattas av skydd.
- I dessa fall ansågs de streckade linjerna inte påverka bedömningen av designens särprägel.

▪ Slutsats:

Dessa beslut understryker vikten av att förstå hur visuella undantag, såsom streckade linjer, tolkas i bedömningen av en designs skyddsomfång och dess särprägel.



(RCD no. 1286116-0005 ('D 1'))



(RCD no. 1286116-0006 ('D 2'))



(RCD no. 1286116-0003 ('D 3'))



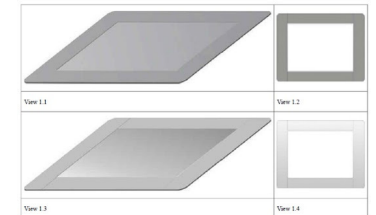
(RCD no. 1286116-0002 ('D 4'))



(RCD no. 1286116-0001 ('D 5'))

Avgöranden från EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

- **Tribunalen: T-25/23: Orgatex GmbH & Co. KG ./ Lawrence Longton (23 oktober 2024) – Ogiltighet – uppfyller inte krav i artikel 3 (a) i förordning (EG) nr 6/20002 (eller krav på nyhet och särprägel)**



- **Artikel 3 a) i förordningen:**
- *formgivning: en produkts eller produktfels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material...*
- Domstolen konstaterade att utseendet är den avgörande faktorn för designskydd – bedömningen av skyddsförutsättningar tar därför sin utgångspunkt i om avbildningen av gemenskapsformgivningen visar en produkt eller produkt del eller inte.
- *”Principle of unicity of design” – ”principen om formgivningens enhetlighet”*
- Det måste av avbildningarna i designansökan vara möjligt att bilda sig en bestämd uppfattning om hur den enhetliga produkt eller produkt del ser ut för vilken skydd söks – olika vyer får inte vara sinsemellan inkonsistenta - ”motsägelsefulla”.
- En jämförelse mellan avbildningar och den ”riktiga” produkten kan endast ske i illustrativt syfte för att bekräfta slutsatser som dragits utifrån avbildningarna i registreringen.
- I ogiltighetsförfaranden är inte domaren bunden av granskarens bedömning av om artikel 3 (a) är uppfylld eller inte – alla misstag som gjorts under registreringsförfarandet skall kunna rättas till...

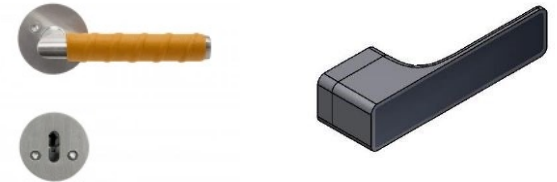
Avgöranden från EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

- **Tribunalen: T-654/22: M&T 1997, a s ./.** EUIPO/VDS Czmyr Kowalik sp. K. (10 april 2024):
Särprägel – formgivning avseende dörr- och fönsterhandtag

- *Det helhetsintryck som en formgivning ger en kunnig användare måste nödvändigtvis bestämmas med hänsyn till **det sätt på vilket produkten i fråga normalt används.***

- *Betydelsen av produktens synliga kännetecken bedöms inte bara på grundval av deras inverkan på produktens utseende utan även på **hur bekväm produkten är att använda.***

- *En kunnig användare kommer dessutom att uppfatta... Dessa aspekter påverkar nämligen **hur bekvämt handtaget är att använda, eftersom de hänför sig till delar av handtaget som kommer i direkt kontakt med den kunniga användarens hand.***



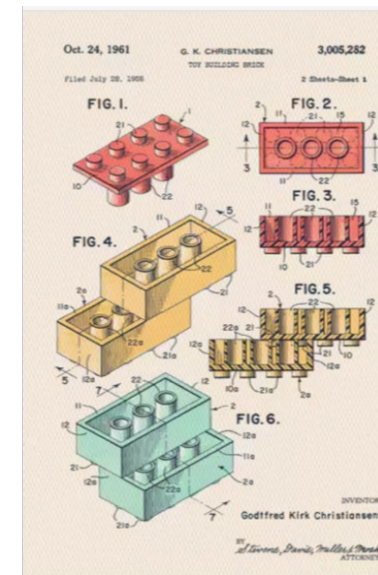
- *En **mer avrundad form leder i allmänhet till att halsens och tryckets linjer ger ett mjukare intryck, vilket har en betydande inverkan såväl på helhetsintrycket som på hur bekvämt dörrhandtaget är att använda. Det rör sig således om en beståndsdel som drar till sig en kunnig användares uppmärksamhet.***

- **DESIGN – FUNKTION flyter delvis ihop...**

- (jmf Tribunalens dom i T-614/23, p. 52: "...the protection of designs is intended to protect the appearance of the product, with the result that the use of those products can serve only illustrative purposes...).

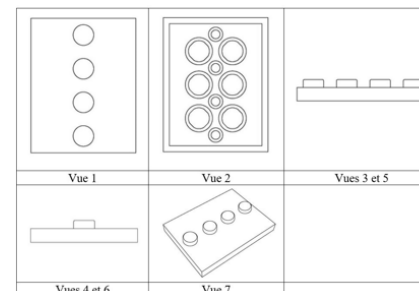
DESIGN och funktionalitet – följetongen om LEGO-klotsen...

- Svenskt patent: 1968-1975 (räknat från år 1958).
- Varumärkesrättsligt skydd: prövat i NJA 1987 s. 923: Klotsens utformning i huvudsak funktionellt betingad – inte möjlig skydda som varukännetecken.
- Marknadsföringsrättsligt skydd: prövat i MD 2004:23: Byggklossarna har en i grunden funktionell utformning genom konstruktionen med knoppar som gör det möjligt att koppla ihop klossarna med varandra. Byggklossarna företer emellertid även vissa designmässiga och godtyckliga formgivningselement bestående bl.a. i att byggklossarna proportionerats för att åstadkomma en tilltalande form. Kända och särpräglade – skydd mot vilseledande efterbildning (prövning enligt dåvarande 8 § MFL:...huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell).
- Varumärkesrättsligt skydd: prövat av EU-domstolen i C-48/09 (14 september 2010): inget skydd då kännetecknet (klotsen) endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat (förekomst av patent hindrar inte skydd som varumärke, men tillmäts stor betydelse).



DESIGN och funktionalitet – följetongen om LEGO-klotsen...

- Artikel 8 i förordning nr 6/2002
- Formgivningar betingade av teknisk funktion och formgivningar för mekaniskt sammanfogande delar
- *1. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion.*
- *2. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till formen och dimensionerna för att den produkt som formgivningen ingår i eller används för skall gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt, så att båda produkterna fyller sin funktion.*
- *3. Med avvikelse från punkt 2 skall ett gemenskapsformskydd under de förutsättningar som anges i artiklarna 5 och 6 kunna erhållas för en formgivning som tillåter att inbördes utbytbara produkter sammanfogas eller förbinds med varandra ett stort antal gånger inom ett modulsystem.*



DESIGN och funktionalitet – följetongen om LEGO-klotsen...

- Tribunalen: T-537/22: Delta Sport Handelskontor GmbH ./. Lego A/S (24 januari 2024 (ej överklagad): **"Building blocks from a toy building set"**)
- **December 2016**, Delta Sport ansökte om ogiltigförklaring av Legos formgivning (registrerad 2010). Grund för begäran: samtliga särdrag i formgivningen tjänar funktionella syften och faller in under artikel 8.1.
- **Oktober 2017, Annulleringsenheten (EUIPO)**: avslog begäran om ogiltigförklaring – ej visat att det enbart är funktionsbetingat - hänvisade till artikel 8.3.
- **April 2019, Tredje Besvärskammaren (EUIPO)**: ogiltigförklarade formgivningen, artikel 8.1. Samtliga sex identifierade särdrag tjänar uteslutande funktionella syften (**"sätta ihop med andra element- ta isär"**).
- **24 mars 2021, Tribunalen (T-515/19)**: domstolen upphävde Besvärskammarens avgörande. Besvärskammaren hade inte identifierat samtliga särdrag – ett sjunde särdrag, nämligen den släta ytan vid sidan av knopparna hade därför inte bedömts. Besvärskammaren hade inte heller prövat om undantaget i artikel 8.3 var tillämpligt – något LEGO hade hävdade att det var.
- Målet återförvisades till Tredje Besvärskammaren.
- **30 maj 2022, Tredje Besvärskammaren**: Ogillade Delta Sports yrkande om ogiltigförklaring. Även om alla särdrag hos formgivningen skulle tjäna funktionella syften enligt artikel 8.1. skulle formgivningen inte kunna förklaras ogiltig då den faller in under modulundantaget i artikel 8.3. I denna artikel hamnade Besvärskammaren efter att ha fastslagit att formgivningen inte endast föll in under artikel 8.1 utan även under artikel 8.2.



DESIGN och funktionalitet – följetongen om LEGO-klotsen...



- Forts. Tribunalens dom av den 24 januari 2024 (ej överklagad):
- Delta Sport överklagade till Tribunalen:
- **Delta Sport:** det var fel att Besvärskammaren tillämpade artikel 8.2 när denna bestämmelse inte åberopats av sökanden.
- **Delta Sport:** Det är fel att bevisbördan i fråga om krav på nyhet och särprägel i artikel 8.3 skall åvila den som yrkar på ogiltigförklaring.
- **Delta Sport:** Det var fel av Besvärskammaren att inte beakta "well-known facts", att klotsar funnits på marknaden väldigt länge.
- -----
- **Tribunalen:**
- Även om inte den som yrkar ogiltigförklaring åberopar sig på must-fit-bestämmelsen i artikel 8.2 ankommer det på prövande instans att tillämpa bestämmelsen – om den befinns vara tillämplig – och rättighetshavaren åberopar modulundantaget i artikel 8.3.
- **Tribunalen:** en formgivning kan ogiltigförklaras med stöd av artikel 8 endast i de fall då samtliga dess särdrag är undantagna från skydd enligt artiklarna 8.1 och 8.2.

DESIGN och funktionalitet – följetongen om LEGO-klotsen...

- Forts. Tribunalens dom av den 24 januari 2024 (ej överklagad):
- **Tribunalen:** För att artikel 8.3 skall vara tillämplig krävs dels att formgivningen uppfyller kraven på nyhet och särprägel, dels att den tjäna syftet att sammanfoga eller förbinda inbördes utbytbara produkter med varandra ett stort antal gånger inom ett modulsystem.
- Parterna är ense om att krav no 2 är uppfyllt. Delta Sport har inte förebringat bevisning till stöd för att kraven på nyhet och särprägel inte är uppfyllda – bevis för att äldre design gjorts allmänt tillgänglig hade krävts.
- Besvärskammaren antog, helt korrekt, att kraven på nyhet och särprägel måste antas vara uppfyllda till dess motsatsen bevisats.
- **Hela systemet med gemenskapsformgivningar grundar sig på principen om att alla ansökningar som uppfyller de formella kraven och inte strider mot artikel 47 (artikel 3(a) – avser produkt/produkt del, inte strider mot allmän ordning eller allmän moral) skall registreras av EUIPO. ----- Giltighetspresumtion i artikel 85.**
- Prövningen av nyhet och särprägel måste göras i relation till specificerade, individualiserade formgivningar (Karen Millen-avgörandet).
- Bevisbördan för bristande nyhet och särprägel måste åvila den som yrkar på ogiltigförklaring – i annat fall skulle innehavaren av registreringen behöva bevisa att formgivningen uppvisade nyhet och särprägel relativt alla tidigare offentliggjorda formgivningar...
- I ett ogiltighetsförfarande skall den prövande instansen begränsa sin prövning till fakta, bevisning och argument som framförts av parterna – utifrån framställda yrkanden. Att en viss formgivning kan ha offentliggjorts är inte "well-known facts" att lägga till grund för bedömning - inte heller när innehavaren av formgivningen inte uttryckligen bestrider offentliggörandet eller vissa påståenden görs i en tidigare dom (C-48/09).
- **REGISTRERINGEN STÅR SIG**



Begäran om förhandsavgörande – LEGO:s klotsar igen...

- C-211/24 (18 mars 2024): Fővárosi Törvényszék (Ungern) i mål mellan LEGO A/S och Pozitív Energiaforrás Kft. – Tvist avseende byggleksaker (modulundantaget i artikel 8.3 + möjlighet ogilla talan vid begränsat intrång...)
- Skall de nationella domstolarna...
- Utgå från en kunnig användare som har **sådan teknisk kunskap** om formgivningens och produktens funktion **som kan förväntas av en fackman?**
- Betrakta en användare som jämför produkterna genom en **noggrann, teknisk och metodisk undersökning** som en kunnig användare?
- Utgå från att denna kunniga användaren bildar sig ett helhetsintryck av formgivningen och produkten i första hand i form av **en åsikt om teknik?**
- GRUR (German Association for the Protection of Intellectual Property) Committee for Design Law har svaren (IPKat, 24/10-24):
- Innebörden av begreppet "kunnig användare" måste tolkas i enlighet med etablerad rättspraxis – det saknas anledning att etablera-tillämpa andra kriterier vid bedömning av intrång i formgivning som skyddas enligt artikel 8.3.
- Den kunnige användarens jämförelse sker inte som en grundlig, teknisk, metodisk undersökning.
- Det helhetsintryck den kunnige användaren får utgörs inte i första hand av en tekniskt färgad uppfattning.



Deity Shoes (C-323/24): Frågor till EU-domstolen om designskydd

Deity Shoes (C-323/24): Frågor till EU-domstolen om designskydd

▪ Bakgrund

- *Deity Shoes* stämde *Mundorama Confort* och *Stay Design* för intrång i gemenskapsformgivningar (RCD).
- Motparterna påstod bristande nyhet och särprägel.
- Design baseras på katalogmodeller från kinesiska leverantörer med små ändringar av komponenter.
- Pridfokus begränsar möjligheten till större ändringar.

• Krävs genuin designverksamhet?

- Räcker små ändringar av förutbestämda modeller för skydd?

• Särprägel och anpassning

- Kan design baserad på urval från leverantörers katalog uppfylla särprägelkravet?

• Vem är formgivare?

- Krävs bevis för att slutlig design avviker väsentligt?

• Modetrenders påverkan

- Begränsar trender formgivarens frihet eller minskar deras betydelse för helhetsintrycket?

Rättspraxis

- Kända designelement har mindre vikt (*Ballerinaschuh*, I ZR 187/16).





EU:s designreform – vad innebär den?

Nyheter i Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv och ändrade förordning om formskydd

Viss historik - och det senaste.

- **1999:** Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG om mönsterskydd antogs.
- **2001:** Rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning antogs.
- **2002:** Förordningen trädde i kraft den 6 mars 2002.
Direktivet från 1998 resulterade i ändringar i den svenska mönsterskyddslagen – de trädde i kraft 1 juli 2002.
- **2020/2021:** Ministerrådet uppmanade EU-kommissionen att göra en översyn – även Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att uppdatera direktivet och förordningen.
- **28 november 2022:** Kommissionen offentliggjorde ett **åtgärds paket** med två förslag: en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och en omarbetning av direktiv 98/71/EG).
- **3 februari 2023:** Kommissionens **förslag** skickades ut **på remiss – frist** för att lämna synpunkter till (svenska) Justitiedepartementet var den 3 februari 2023.
- **10 oktober 2024:** Ministerrådet godkände EU-parlamentets ståndpunkt avseende ändring av förordningen och omarbetning av direktivet.
- **8 december 2024:** Rättsakterna trädde i kraft (20 dagar efter publicering i OJEU).
- **1 maj 2025:** Förordningens bestämmelser börjar tillämpas.
- **9 december 2027:** Medlemsstaterna skall ha införlivat de bestämmelser i direktivet som utgör innehållsmässiga ändringar relativt direktiv 98/71/EG.

Vad är syftet med reformen?

- **Modernisera och harmonisera formskyddet i EU.**
- **Anpassa till varumärkessystemet – förenkla och effektivisera procedurer.**
- **Utvidga skyddet till digitala produkter och hantera 3D-printning samt transit av intrångsprodukter.**
- **Förenkla registreringsprocesser – sänka avgifter och krav, både nationellt och på EU-nivå.**
- **Möjliggöra användning av formgivning för kritik, parodi och jämförande reklam.**
- **Införa snabbt och effektivt förfarande för att häva registrerade formgivningar - administrativ hävning.**
- **Harmonisera skyddet för reservdelar.**

Ny terminologi (i förordningen)

Begreppet "gemenskapsformgivning" ändras till "EU-formgivning".

På engelska: "Registered/Unregistered Community Design" blir "Registered/Unregistered European Union Design" (REUD/UEUD).

Främst kosmetik, men den nya terminologin avser också att klargöra att det rör sig om en enhetlig och EU-vid rättighet – på samma sätt som ett EU-varumärke.

Utvidgning av begreppet ”formgivning”

Formgivning (Artikel 2 i direktivet – Artikel 3 i förordningen)

*En produkts eller produktfels utseende som beror av detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens **dekor** och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material **inbegripet rörelse, förändring eller något annat slag av animering av dessa detaljer.***

Vad finns redan? Vad är nytt?

Merparten av exemplen på vad som kan utgöra formgivning finns redan i nuvarande bestämmelser.

Det nya är tillägget av dynamiska-rörliga element. Kanske har vissa av de tillagda elementen redan kunnat skyddas som formgivning, men nu blir det tydligt att de kan omfattas av formskydd.

Formgivningsdetaljer behöver inte vara synliga vid en viss tidpunkt eller i en särskild användningssituation för att åtnjuta formskydd – dock måste beståndsdelar i sammansatt produkt vara synliga vid normal användning (beaktandesats 13, förordningen).

Utvidgning av begreppet ”produkt”

Produkt (Artikel 2 i direktivet – Artikel 3 i förordningen)

Alla industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål andra än ett datorprogram, oberoende om det rör sig om ett fysiskt föremål eller förverkligas i icke-fysisk form, inbegripet

- a) *förpackningar, artikelsatser, rumsliga arrangemang av föremål som är avsedda att utgöra en inom- eller utomhusmiljö, och delar som ska monteras till en sammansatt produkt,*
- b) *grafiska verk eller symboler, logotyper, ytmönster, typografiska typsnitt och grafiska användargränssnitt.*

Vad finns redan? Vad är nytt?

Bestämmelsens disposition har ändrats relativt gällande bestämmelser.

Många av de uppräknade exemplen på vad som kan utgöra en produkt finns redan i nuvarande bestämmelser.

Det nya är **det uttryckliga tillägget av icke-fysiska och digitala produkter** – skydd för virtuell design som helt saknar ett fysiskt förkroppsligande – **som metaverse, NFT-autentiserade konstverk, 3D-utskriftsfiler** mm.

Butiksinredning kan skyddas – detta tydliggörs (något...).

Ensamrätten – Rättigheter knutna till EU-formgivning

Ensamrätten (Artikel 16 i direktivet; Artikel 19 i förordningen)

1. Registreringen av en formgivning ska ge innehavaren ensamrätt att använda den och att hindra en tredje part från att använda den utan innehavarens samtycke.

2. Följande handlingar får särskilt förbjudas enligt punkt 1:

- a) Att tillverka, erbjuda, släppa ut på marknaden eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används på.*
- b) Att importera eller exportera en produkt som avses i led a.*
- c) Att lagerhålla en produkt som avses i led a för ändamål som avses i leden a och b.*
- d) Att skapa, ladda ner, kopiera och dela eller distribuera till andra varje medium eller program som återger formgivningen i syfte att möjliggöra tillverkning av en produkt som avses i led a.*

Kommentarer:

Bestämmelsens disposition har ändrats och språkliga justeringar har gjorts relativt gällande reglering.

Nytt: Uppräkningen av förfoganden i punkten d) innebär att digitala förfoganden – såsom 3D-printing, delande av CAD-filer mm som syftar till att reproducera en produkt som gör intrång i formgivningen – tydligt omfattas av ensamrätten och innebär intrång om de sker utan rättighetshavarens samtycke. Önskan är att ”kapa” kedjan av intrångshandlingar tidigare, innan en fysisk produkt existerar.

Mönsterskydd för reservdelar – Kontroversiell fråga

- En av de besvärligaste frågorna i arbetet med att ta fram en gemensam mönsterskyddslagstiftning inom EU har varit frågan om reparationsdetaljer inom fordonsindustrin skall kunna mönsterskyddas.
- Synliga reservdelar kan vara karosseridelar – dörrar, motorhuvar, bagageluckor mm, belysning och glasrutor.
- Olika regler gäller i de olika medlemsstaterna.
- I vissa länder gäller en s.k. reparationsklausul som innebär att synliga delar som måste vara identiska med originaldelen när det gäller utseendet inte omfattas av mönsterskydd.
- Enligt övergångsbestämmelse i förordningen: must-match-undantag – avser reservdelar som måste utformas på ett visst sätt, av estetiska skäl, så att de motsvarar utseendet hos den beståndsdel som byts ut – framskärm, motorhuv mm.
- I Sverige och ett antal andra EU-länder saknas en reparationsklausul – synliga reservdelar kan alltså mönsterskyddas (med beaktande av övriga krav som ställs i fråga om skydd – exempelvis must-fit-bestämmelsen i 4a p. 2 mönsterskyddslagen - **must-fit-regeln innebär att man inte kan erhålla mönsterskydd för sammankopplingsdelen/anläggningsytan hos en reservdel (avser funktionalitet).**
- Skyddstiden för reservdelar är 15 år enligt svenska mönsterskyddslagen – att jämföra med den ”normala” skyddstiden om 25 år.

Skyddet för reservdelar - Reparationsklausulen

Reparationsklausulen (Artikel 19 i direktivet – Artikel 20a i förordningen)

1. *Skydd ska inte ges för en registrerad formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt vars utseende beståndsdelens formgivning är beroende av och som används i den mening som avses i artikel 16.1 **uteslutande för att reparera** den sammansatta produkten så att den **återfår sitt ursprungliga utseende**.*
2. *Punkt 1 får inte åberopas av tillverkare eller säljare av en beståndsdel i en sammansatt produkt som underlåtit att vederbörligen **informera konsumenterna, genom en tydlig och synlig uppgift på produkten eller i någon annan lämplig form, om det kommersiella ursprunget och identiteten hos tillverkaren** av den produkt som ska användas för att reparera den sammansatta produkten, så att de kan göra ett välgrundat val mellan konkurrerande produkter som kan användas för reparationen.*
3. *Tillverkaren eller säljaren av en beståndsdel i en sammansatt produkt ska **inte vara skyldig att garantera** att de beståndsdelar som de tillverkar eller säljer **slutligen används av slutanvändarna enbart för reparation** så att de återfår det ursprungliga utseendet hos den sammansatta produkten.*
4. *Om en medlemsstats nationella rätt den ...[dagen för ikraftträdandet av detta direktiv] ger skydd för formgivningar i den mening som avses i punkt 1, ska medlemsstaten till och med den...[**åtta år från dagen för ikraftträdandet av detta direktiv**], genom undantag från punkt 1, **fortsätta ge skydd** för formgivningar för vilka det ansökts om registrering före den...[dagen för ikraftträdandet av detta direktiv].*

Forts. Skyddet för reservdelar - Reparationsklausulen

Kommentarer:

- **Motiv till bestämmelsen: Ökad konkurrens – liberalisering av eftermarknaden för reservdelar - konsumenter av dyra produkter låses inte till en och samma tillverkare för evig tid.**
- **Reparationsklausulen gäller för formberoende beståndsdelar (must-match) i sammansatta produkter.**
- **Bestämmelsen i förordningens artikel 110 blir permanent (jmf Acacia-domen).**
- **Information enligt punkten 2 bör i vart fall innehålla det varumärke under vilket produkten saluförs och tillverkarens namn.**
- **För att kunna dra nytta av reservklausulens undantag från formskydd är tillverkaren/säljaren av en beståndsdel i en sammansatt produkt skyldig att på lämpligt sätt – särskilt genom avtal – säkerställa att köpare inte avser att använda beståndsdelarna för andra ändamål än reparationer för att återställa den sammansatta produktens ursprungliga utseende – men, det kan inte krävas garantier (beaktandesats 35 i direktivet, beaktandesats 20 i förordningen).**
- **Övergångsperiod – utfasningsperiod: åtta år – under denna period fortsätter gällande nationella bestämmelser att tillämpas.**

Registreringsymbol

D-symbol för designskyddad produkt (Artikel 24 i direktivet - Artikel 26a i förordningen)

Innehavaren av en formgivningsrättighet får informera allmänheten om att formgivningen är registrerad genom att på den produkt i vilken formgivningen ingår eller på vilken den används visa bokstaven D innesluten i en cirkel D. Ett sådant meddelande om formskydd får åtföljas av formgivningens registreringsnummer eller länkas till formgivningen i registret.

- Kommentarer:
- Det finns symboler för upphovsrätt och för varumärke – både en symbol för registrerat varumärke och en för ”allmänt” varumärkesskydd: © ® TM - rimligt att det finns symbol för formgivning.
- Symbolen i sig ger inte rättsverkan (enligt vad som gäller för de andra symbolerna – i vart fall i Sverige/EU) – användande av symbol när skydd inte finns kan utgöra otillbörlig marknadsföring.

Ansökningsförfarandet – Återgivande av formgivningen

Återgivande av formgivningen (Artikel 26 i direktivet)

1. **Formgivningen ska återges i någon form av visuell återgivning i svartvitt eller i färg. Återgivningen kan vara statisk, dynamisk eller animerad och ska utföras på lämpligt sätt med hjälp av allmänt tillgänglig teknik, inklusive teckningar, fotografier, videor eller datoravbildning eller datormodellering.**
2. **Återgivningen ska visa alla aspekter av den formgivning för vilken skydd söks i en eller flera vyer. Dessutom kan andra typer av vyer tillhandahållas i syfte att ytterligare specificera särskilda detaljer hos formgivningen.**
3. //
4. **Formgivningen ska återges ensam, utan något annat material.**
5. **Sådant för vilket skydd inte söks ska anges med visuella disclaimers. Alla sådana visuella disclaimers ska användas konsekvent.**
6. //

Kommentar:

Bestämmelsen innebär en större flexibilitet för sökande – det kan också bli svårare för tredje man att veta vad som skyddas...

Tanken är att medlemsländernas myndigheter skall fastställa gemensamma standarder avseende de formella krav som återgivningen skall uppfylla (beaktandesats 24 i förordningen).

Giltighetspresumtion

- Giltighetspresumtion (artikel 17 i direktivet; finns redan i artikel 85 i förordningen):

I mål om intrång ska det presumeras, till förmån för innehavaren av den registrerade formgivningens rättigheter, att de krav för en registrerad formgivningens rättsliga giltighet som anges i artiklarna 3-8 är uppfyllda och att formgivningens rättigheter inte har registrerats i strid med artikel 13.1.c.

Den giltighetspresumtion som avses i punkt 1 ska kunna motbevisas med alla förfarandemässiga medel som står till buds i den berörda medlemsstatens jurisdiktion, inbegripet käromål.

- Kommentarer:
- Bestämmelse om giltighetspresumtion finns redan enligt förordningen - artikel 85 – för både registrerad och oregistrerad gemenskapsformgivning.
- För oregistrerad gemenskapsformgivning gäller att begränsat förebringande av bevisning skapar något slags presumtion: domstolen skall anse formgivningen giltig om innehavaren företer bevis för att villkoren i artikel 11 är uppfyllda och om ”han anger på vilket sätt hans” gemenskapsformgivning är särpräglad (se bland annat Karen Millen-målet, C-345/13).

Presumptionsregel – Arbetsgivares rätt till formgivning

Rätt till en registrerad formgivning (artikel 11 i direktivet; finns sedan tidigare i artikel 14 i förordningen)

1. *Rätten till den registrerade formgivningen ska tillkomma formgivaren eller den person till vilken formgivarens rätt har övergått.*
2. *Om två eller flera personer gemensamt har skapat en formgivning, ska rätten till den registrerade formgivningen tillkomma dem gemensamt.*
3. *Rätten till en registrerad gemenskapsformgivning ska emellertid tillkomma arbetsgivaren om en formgivning har skapats av en anställd som ett led i den anställdes arbetsuppgifter eller enligt arbetsgivarens instruktioner, om inte annat har avtalats mellan de berörda parterna eller föreskrivs i nationell rätt.*

Kommentar:

- Presumptionsregeln gäller redan för gemenskapsformgivningar.
- Bestämmelsen i 40a § upphovsrättslagen – presumptionsregel avseende datorprogram tillkomna inom ramen för anställning.

Andra nyheter:

Tullstoppregler enligt modell från varumärkesrätten - tillämpas i fråga om produkter som placeras i någon typ av tullförfaranden, inklusive transitering, omlastning, lagring, tillfällig förvaring mm.

(Artikel 16 i direktivet – Artikel 19 i förordningen).

Inskränkning i formgivningsrätten: vid jämförande reklam, i syfte att kommentera, kritisera, parodiera – i enlighet med ”god affärssed” (artikel 18 i direktivet, artikel 20 i förordningen).

Ansökan med flera formgivningar: ej längre krav på att de tillhör samma Locarno-klass, 11 § ML (artikel 27 i direktivet; artikel 37.1 i förordningen).

Ny avgiftsstruktur EU-formgivning: ny ansökan billigare, förnyelser dyrare.

Ny grund för avslag/ogiltighet: formgivning innefattar kulturarv - kan exempelvis utgöras av monument, en grupp av byggnader, artefakter, hantverk eller dräcker (artikel 13.3/14.2 i direktivet).

Administrativ hävning av formgivning: medlemsländerna ges möjlighet att införa system motsvarande det som finns avseende företagsnamn-varumärken (artikel 31 i direktivet).

Föranvändarrätt: godtroende som påbörjat användning/vidtagit allvarliga och faktiska förberedelser för att använda en formgivning - som inte är en efterbildning kan åberopa rätt (artikel 21 i direktivet).

Uppskjutet offentliggörande av registrering: upp till 30 månader (artikel 39 i direktivet, gäller redan enligt förordningen, artikel 50).

AVGÖRANDE UNDER 2024 – SVENSKA DOMSTOLAR:

• Patent- och marknadsdomstolen:

- Mål nr PMT 16834-21: Volvo Lastvagnar AB ./.. Europart i Sverige AB
- Intrång i mönster till del av stötfångare, grill och andra fordonsdelar (mm)

Dom PMD, 26 januari 2024

lagkraftvunnen

- Mål nr PMT 1428-23: Penhaligon´s Ltd ./.. Pana Dora Sweden AB
- Intrång i gemenskapsformgivning-upphovsrätt till parfymflaskor
- Mål nr PMT 1396-23: Pana Dora Sweden AB ./.. Penhaligon´s Ltd
- Ogiltighet av gemenskapsformgivning till parfymflaskor

Dom PMD, 25 april 2024, överklagad,

mål nr PMT 7290-24 hos PMÖD

- Mål nr PMT 12702-23: Axel Johnson Int. AB et al ./.. AWIMEX Int. AB et al
- Intrång i gemenskapsformgivning till fordonslyktor

Mål avskrivet, återkallelse av talan

- Mål nr PMT 19366-23: Dacapo Silver AB ./.. Nicklas Nilsson
- Hävning av mönsterregistrering – avdelare för snusdosor

Mål avskrivet (efter

avregistrering av mönster) – överklagande

av rättegångskostnader – ej

prövningstillstånd i PMÖD

AVGÖRANDE UNDER 2024 – SVENSKA DOMSTOLAR:

• forts. Patent- och marknadsdomstolen:

- Mål nr PMT 10120-23: Weland Stål AB ./ . Solifokus Sverige AB
Intrång i gemenskapsformgivning till fästordningar för solpaneler
Dom PMD, 21 maj 2024
Stadfäst förlikning
- Mål nr PMT 13391-23: Arne Thuresson Byggmaterial AB ./ . EJOT Sverige AB
Varumärkes- och mönsterintrång – Vilseledande efterbildning – Renommésnyltning
Dom PMD, 17 september 2024
Stadfäst förlikning
- Mål nr PMT 201-24: Mora Contract Manufacturing ./ . Pierce AB
Intrång i gemenskapsformgivning till skidvagn (till snöskoter)
(återkallelse)
Avskrivning – återkallelse av talan efter förlikning
- Mål nr. PMT 7801-24: CFW Trading AB . / . Weland Stål AB
Ogiltigförklaring av gemenskapsformgivning – fästordningar för solpaneler
Avskrivning – återkallelse av talan

NÅGRA ANDRA AVGÖRANDEN UNDER 2024 – TRIBUNALEN, EUIPO, GEMENSKAPSDOMSTOL...:

- **Tribunalen:**

- T-329/22: Canalones Castilla ./. EUIPO/Canalones Novokanal (3 juli 2024) - ogiltigförklaring av registrerad gemenskapsformgivning för vattensprutor, vattenuppsamlingsrännor.
- *Särprägel*
- T-464/23: Lidl Digital International GmbH & Co KG ./. EUIPO/Ningbo Hanyuan Lighting Co. Ltd. (20 november 2024)
- *Särprägel – Offentliggörande*

- **EUIPO:s besvärskammare:**

- R 5/2024: Ecomill OÜ – Ecosauna Project OÜ (beslut av den 11 september 2024)
- *Skärmdump av Facebook-inlägg + hyperlänk tillerkänns inte värde som bevisning för att formgivning gjorts allmänt tillgänglig.*

- **Gemenskapsdomstol:**

- Oberlandesgericht Düsseldorf (I-20 U 291/22): Volkswagen AG ./.
- W + S Autoteile GmbH (13 juni 2024 – **överklagat**)
- *Hållare för bilnyckel utgör inte vare sig en del i den sammansatta produkten bil eller den sammansatta produkten bilnyckel. Tillämpning av reparationsklausulen i artikel 110 i förordning nr 6/2002.*

TACK!