

MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET ÅR 2021

PRAXIS I MINIFORMAT

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT
17 JANUARI 2022

DESIGNTRION:

LISELOTT ENSTRÖM - LINNEA HARNESK - KATARINA STRÖMHOLM

ÅRET SOM GICK...2021

- **AVGÖRANDEN:**

- **Högsta domstolen:** ----
- **Patent- och marknadsöverdomstolen:** ----
- **Patent- och marknadsdomstolen:** ----
- **EU-domstolen:** **1 st förhandsavgörande**
- **Tribunalen:** **ca 9 st domar, varav 5-6 "materiella" domar**
- **Gemenskapsdomstolar:** **Några enstaka avgöranden (som kommenteras med viss fördröjning i "IP-pressen")**

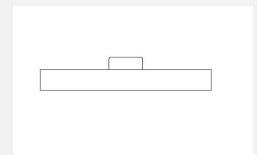
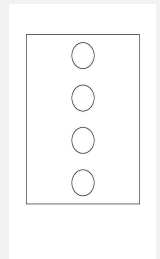
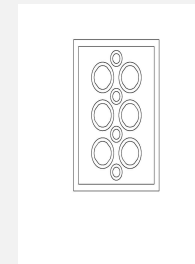
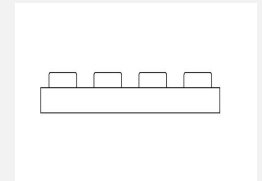
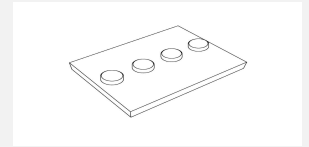
ÅRET SOM GICK...2021...VILKA DESIGNFRÅGOR DISKUTERADES?

- Teknisk funktion – designskydd (LEGO, Papier Spender)?
- Formgivning och reservdelar (dammsugarpåsar)
- ”Kunnig användare” – begreppet firar tioårsjubileum (i praxis) ...
- Oregistrerad gemenskapsformgivning avseende en produkt del – vad krävs för ett giltigt offentliggörande...(Ferrari)?
- Beviskrav-bevisning i fråga om ”offentliggörande” av äldre motanförd formgivning (mht nyhetskrav-krav på särprägel)?
- Vilka behövs i designprocesser - sakkunniga vittnen, ”kunniga användare” – eller är det kanske tillräckligt med domarna?

TRIBUNALENS DOM I MÅL T-515/19 (24 MARS
2021):LEGO A/S VS EUIPO + DELTA SPORT
HANDELSKONTOR GMBH

**Artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om
gemenskapsformgivning:**

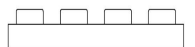
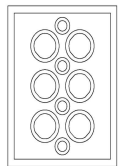
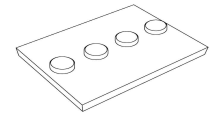
1. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion.
2. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som måste återges exakt till formen och dimensionerna för att den produkt 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.



FORTS.

TRIBUNALENS DOM I MÅL T-515/19 (24 MARS 2021):LEGO A/S
VS EUIPO + DELTA SPORT HANDELSKONTOR GMBH

- **Tribunalen (referenser till DOCERAM-avgörandet, C-395/16, 8 mars 2018):**
- En prövning av huruvida artikel 8.1 är tillämplig sker genom att följande steg vidtas:
 - (a) *man slår fast vilken teknisk funktion den aktuella produkten avser att tjäna,*
 - (b) *man identifierar de utseendemässiga särdragen hos formgivningen,*
 - (c) *man bedömer, utifrån de objektiva fastställda omständigheterna, huruvida särdragen uteslutande betingas av den tekniska funktion produkten avser att tjäna*
- Om uppfyllandet av den tekniska funktionen är den enda faktor som påverkat/avgjort formgivarens val av formgivningens särdrag – andra överväganden, i synnerhet med avseende på visuella aspekter av produkten, har inte spelat någon som helst roll = artikel 8.1 är tillämplig.



FORTS.

TRIBUNALENS DOM I MÅL T-515/19 (24 MARS 2021):LEGO A/S
VS EUIPO + DELTA SPORT HANDELSKONTOR GMBH

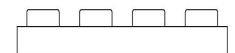
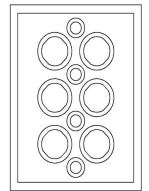
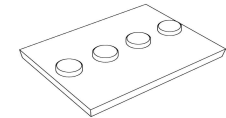
Målet innehåller en redogörelse för tillämpligheten av samtliga tre punkter i artikel 8 i förordningen om gemenskapsformgivning:

- *uteslutande funktionalitet (8.1)*
- *must-fit (8.2)*
- *modulsystem (8.3)*

och utförliga resonemang om hur bestämmelserna förhåller sig till varandra (överlapp mm).

Tribunalen om bevisbörda:

Det ankommer på den som hävdar ogiltighet att visa att den omtvistade formgivningen inte uppfyller de för skydd erforderliga kraven i artiklarna 4-9 i förordningen.



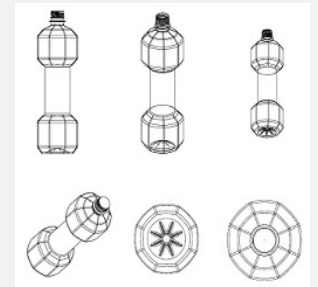
10-ÅRSJUBILEUM - DEN KUNNIGE ANVÄNDAREN I DOMSTOLARNA...

- EU-domstolen fyllde begreppet ”*kunnig användare*” med ett innehåll i C-281/10 PepsiCo Inc. vs Grupo Promer Mon Graphic S.A. (den 20 oktober 2011):
- *Ett mellanbegrepp* - ett *mellanting mellan* det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet *genomsnittskonsument* – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet *fackman* – varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare kan sålunda förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare, utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn.
- En kunnig användare är till sin natur sådan att vederbörande, *när det är möjligt, kommer att göra en direkt jämförelse av de aktuella formgivningarna*. Det kan emellertid inte uteslutas att en sådan jämförelse inte låter sig göras eller inte är bruklig inom den berörda sektorn. Detta kan bland annat bero på särskilda omständigheter eller på egenskaper hos de föremål som de aktuella formgivningarna föreställer.
- Den kunniga användarens *grad av uppmärksamhet*: även om nämnda användare inte utgör en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument som vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer är det inte heller fråga om en sakkunnig eller fackman som kan uppfatta minsta skillnad på detaljnivå som skulle kunna föreligga mellan de motstående formgivningarna. Kvalificeringen ”kunnig” tyder på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, *känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem*.
- (punkterna 53, 55, 59)

**TRIBUNALENS DOM I T-326/20:
BIBITA GROUP VS EUIPO/BENKOMERS OOD
(21 APRIL 2021)**

FORMGIVNING AVSEENDE FLASKA FÖR DRYCKER

- **Ansökan om ogiltigförklaring med hänvisning till äldre registrerad formgivning avseende flaska för drycker – ger inte en kunnig användare annat helhetsintryck.**
- **Klaganden gjorde bland annat gällande att den äldre formgivningen hade en unik form som liknar strukturen på en hantel och att detta – det då unika och nya - motiverar ett vidsträcktare skydd.**
- **Tribunalen avvisar idén om ett vidsträcktare skydd – att beakta den äldre formgivningens påstått innovativa och nya karaktär skulle innebära införande av nytt kriterium för skydd.**
- **Vissa resonemang om särprägel, formgivarens frihet, syntetisk jämförelse mellan helhetsintryck av aktuella formgivningar.**
- **Överklagandet ogillas = registreringen står sig.**



**TRIBUNALENS DOM I T-187/20:
DAVIDE GROPPi SRL VS EUIPO/VIABIZZUNI SRL
(16 JUNI 2021)**

FORMGIVNING AVSEENDE BELYSNING (TRÄDGÅRDSLAMPA)

- Ansökan om ogiltigförklaring med hänvisning till äldre registrerad formgivning - ger inte en kunnig användare annat helhetsintryck (den äldre formgivningen kom att förklaras ogiltig – men hade offentliggjorts).
- Tribunalen: ogiltighetsgrunderna i 25.1.b får i princip åberopas av vem som helst – referens till äldre formgivning syftar inte till att skydda innehavare av äldre rättighet – syftar till att visa på formgivningens tidigare ståndpunkt (state-of-the-art) – avgörande är att den äldre formgivningen har gjorts tillgänglig, inte omfattningen att det skydd den åtnjuter.
- Tribunalen: artikel 25.1.b uppställer inget krav på varuslagslikhet (bordslampa-trädgårdslampa) – det skulle innebära att skydd begränsades till formgivningar inom viss sektor - strida mot systematiken i förordningen om gemenskapsformgivning.
- Relativt ingående redovisning av och resonemang om produktkategori, kunnig användare, formgivarens frihet/särprägel.
- Överklagandet ogillas = registreringen faller.



**TRIBUNALENS DOM I T-193/20:
ETERNIT VS EUIPO/ETERNIT ÖSTERREICH GMBH
(10 NOVEMBER 2021)**

FORMGIVNING AVSEENDE PANELER (BYGGNATION)

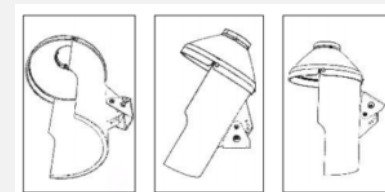
- Ansökan om ogiltigförklaring – inte ny, inte särpräglad och detaljerna i utseendet uteslutande betingade av teknisk funktion.
- Tredje besvärskammaren ogiltigförklarade formgivningen – inte särpräglad.
- Tribunalen lämnar en utförlig och pedagogisk redovisning av och resonemang om identifikation av produktkategori, kunnig användare, formgivarens frihet/särprägel.
- Tribunalen: Frågan om en formgivning följer en allmän designtrend eller inte kan på sin höjd vara relevant för hur formgivningen uppfattas estetiskt, men den saknar relevans för bedömningen av särprägel.
- Överklagandet ogillas = registreringen faller.



**BUNDESGERICHTSHOF: SPRICK GMBH BIELEFELDER PAPIER-
UND WELLPAPPENWERKE & CO (6 OKTOBER 2020; MÅLET
ÄR ÅTERFÖRVISAT TILL OBERLANDESGERICHT
DÜSSELDORF)**

FORMGIVNING AVSEENDE PAPPERSBEHÅLLARE

- Tyska Högsta domstolen prövade frågan om en formgivning var undantagen från skydd till följd av att dess beståndsdelar uteslutande var betingade av en teknisk funktion – artikel 8.1 i förordningen om gemenskapsformgivning.
- Domstolen slog fast att den omständigheten att patent har sökts i fråga om den produkt som omfattas av formgivningen inte utgör övertygande bevis för att särdrag hos formgivningen uteslutande betingas av en teknisk funktion – det kan dock vara en indikation på funktionell formgivning. Inte heller kan krav uppställas på något slags ”estetiskt överskott” – vilket Oberlandesgericht Düsseldorf (Appellationsdomstolen i Düsseldorf) tycktes ha gjort – för att formgivningsskydd skall anses föreligga.
- Avgörandet illustrerar det faktum att olika skyddsformer har olika skyddsobjekt – olika krav uppställs.
- Enligt kommentar i IP-pressen visar avgörandet (också) på vikten av att dokumentera den utvecklingsprocess som ligger till grund för skapandet av en produkt – vilka överväganden som görs och varför.



**TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA (16 OKTOBER 2020)
ELECTRODOMÉSTICOS JATA S.A. VS ELECTRODOMÉSTICOS S.L. (16
OKTOBER 2020)**

FORMGIVNING AVSEENDE STEKHÄLL

- Spanska Högsta domstolen prövade fråga om intrång i registrerad gemenskapsformgivning till stekhäll.
- The Appeal Court of Alicante hade placerat sig i rollen av kunnig användare och gjort bedömningen av helhetsintryck förmedlat av den påstådda intrångsprodukten respektive den åberopade registrerade formgivningen – utan att detta begärts av någon part.
- Den överklagande parten ansåg att förfaringssättet var felaktigt, att ett bevismedel skapats som inte gick att bemöta och att jämförelsen mellan registrerad formgivning och påstått intrångsföremål inte kunde göras av domstolen – domstolen kan inte vara kunnig användare.
- Högsta domstolen slog fast att en domstol i alla mål avseende intrång i immateriella rättigheter – såsom i ett designmål – måste utföra en jämförelse och därvid granska och bedöma baserat på egna sinnesintryck och visuell perception. Det rör sig om en rättslig bedömning av faktiska omständigheter – inte om ett särskilt bevismedel.
- I fråga om produkter vars granskning inte kräver teknisk expertis är domstolen kunnig användare och "betraktare" och skall göra sin bedömning med tillämpning av de kriterier för en helhetsbedömning som uppställs i förordning och som utvecklats i praxis.



**INTELLECTUAL PROPERTY ENTERPRISE COURT (IPEC)
([2020] EWHC 339):
ROTHY'S INC. VS GIESSWEIN WANDWAREN AG
(16 DECEMBER 2020)**

FORMGIVNING AVSEENDE BALLERINASKOR

- IPEC prövade fråga om intrång i registrerad respektive oregistrerad gemenskapsformgivning avseende ballerinas skor.
- Domaren i målet slog fast att expertutlåtanden generellt har begränsat värde i designprocesser. Därtill finns en risk för att domaren blir alltför "sakkunnig" och förlorar förmågan att bedöma olika frågor från perspektivet av en kunnig användare.
- Parterna vidgick domarens uppfattning att uppgiften att tolka/bedöma giltighet/omfång av den registrerade gemenskapsformgivningen var en uppgift för domaren – likaså att fastställa vem den kunnige användaren är samt vilket helhetsintryck olika formgivningar ger.
- Domaren fann att intrång förelåg i den registrerade gemenskapsformgivningen, men inte i den oregistrerade – någon efterbildning kunde inte bevisas.
- Av stor betydelse för utgången anses (att döma av kommentarer i IP-pressen) vara antalet och kvaliteten på de bilder som getts in och som utgör den registrerade gemenskapsformgivningen.



DOMAR UNDER 2021 (OCH 2020...)

- **EU-domstolen:**

- C-123/20: Ferrari SpA vs Mansory Design & Holding GmbH (28 oktober 2021) - *oregistrerad gemenskapsformgivning avseende del av produkt - offentliggörande*

- **Tribunalen:**

- T-823/19: JMS Sports s.p. Zoo vs EUIPO/Inter-Vision S.A (15 januari 2021) - *offentliggörande av äldre gemenskapsformgivning*
- T-515/19: LEGO A/S vs EUIPO/Delta Handelskontor GM (24 mars 2021) – *funktionalitet och skydd för formgivning (modulundantaget/LEGO-undantaget)*
- T-579/19: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR vs EUIPO (14 april 2021) – *tillämplig prioritetstid*
- T-326/20: Bibita Group vs EUIPO/Benkomers OOD (21 april 2021) – *formgivarens frihet – syntetisk jämförelse mellan formgivningar*
- T-187/20: Davide Groppi Srl vs EUIPO/Viabizzuno Srl (16 juni 2021) – *kunnig användare – formgivarens frihet - bedömning av särprägel*
- T-193/20: Eternit vs EUIPO/Eternit Österreich GmbH (10 november 2021) – *kunnig användare – formgivarens frihet*
- T-443/20: Sanford L.P.Vs EUIPO/Avery Zweckform GmbH (10 november 2021) – *bedömning av särprägel*

FORTS. DOMAR UNDER ÅRET (OCH 2020...)

- **Third Board of Appeal:**
- R 299/2021-3: Miele Computer Cie KG vs Green Label Manufacturing Europe Ltd. (23 augusti 2021) – *formgivning och reservdelar*
- **Gemenskapsdomstolar (2020):**
- Bundesgerichtshof (tyska Högsta domstolen): Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co (6 oktober 2020) – *betydelse av patent vid bedömning av om formgivning uteslutande är betingad av teknisk funktion*
- Tribunal Supremo de Espana (spanska Högsta domstolen): Electrodomésticos Jata S.A. vs Electrodomésticos S.L. (16 oktober 2020) – *domstolarnas roll i bedömning av design – kunnig användare/expert...?*
- UK, Intellectual Property Enterprise Court: [2020] EWHC 3391: Rothys Inc. vs Giesswein Wandwaren AG (16 december 2020) – *behov av sakkunniga vittnen – betydelse av de bilder som ges in avseende formgivning*