



Westerberg

DESIGN – OGILTIGHET I EU 2018

Linnea Harnesk

Westerberg & Partners

TIMMERSTUGA – ICD 10 174

- Invalidity Division
- ICD 10 174
- Ogilighetstalan avseende registrering för timmerstuga i EU.
- MB Av Projektai vs Tuindeco International B.V..
- MB väckte ogiltighetstalan mot Tuindecos registrering för timmerstugedesign (25-03) i EU
- Bristande nyhet och särprägel



TIMMERSTUGA – ICD 10 174

- Ogiltighet skulle ske med anledning av en befintlig produkt på marknaden.
- Invändande part menade att Tuindecos själva hade förstört registrerbarhet av den aktuella designen på timmerstugan.
- Enligt invändande part så hade det skett ett offentliggörande av mycket snarlika timmerstugor i rättighetsinnehavarens egen katalog 2013.
- Artikel 7 CDR – offentliggjord design
- Tuindecos kunde inte visa att det **inte** skett en exponering av en snarlik timmerstuga i katalogen från 2013.
- Grace period på 12 månader var därmed utesluten. Ansökningsdatum för den aktuella designen var 2 mars 2015.



NYHET?

JA!

SÄRPRÄGLAD?
NEJ!

- Särpräglade?
- ID gick igenom de 4 centrala punkterna
 1. Den aktuella produktsektorn
 2. Den kunnige användarens generella kunskap kring produkterna och då:
 - graden av vetskap kring “state of the art”
 - graden av uppmärksamhet vid jämförelse (gärna direkt om möjlig) mellan två produkter
 3. Designerns valmöjligheter vid skapandet
 4. Resultatet av jämförelsen i det aktuella fallet – med helhetsintrycket i åtanke

SKOTER - BOA RI496/2015-3



1



4



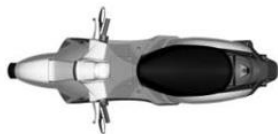
2



5



3



6

SÖKANDE

INVÄNDANDE PART



SKOTER –
BOA RI496/2015-3

BoA RI496/2015-3

Zhejiang Zhongneng
Industry Co. Ltd vs.
PIAGGIO & C.S.P.A.

ID förklarade design
ogiltig pga bristande
särprägel

Zhejiang Zhongneng
Industry Co. Ltd
överklagade – BoA
avgjorde

SKOTER – BOA R1496/2015-3

- Ogiltighetstalan avseende designregistrering för skoter i EU.
- PIAGGIO:
 - Bristande nyhet och särprägel
 - Använder ett oregistrerat 3D-varumärke
 - Gör intrång i italiensk och fransk upphovsrätt

SKOTER - BOA RI496/2015-3

- **Ny?** Ja! Kunde inte anses som att skillnaderna i form enbart var obetydande.
- “overall impression it produces on the informed user differs **significantly**”.
Nationell italiensk rätts ordalydelse.
- **Kunnig användare** –
skotrar “tout court”
hög grad uppmärksam på estetiken
- **Frihet hos designern** - i vart fall genomsnittlig



MODELLO



SÄRPRÄGLAD?
JA!

JÄMFÖRELSE AV SKOTRARNA

SKOTER - BOA RI496/2015-3

Oregistrerad varumärkesrätt

- Enligt italiensk lag “de facto” varumärke
- Modellen Vespa LX från 2005
- Ansågs ha skydd som oregistrerad varumärkesrätt
- BoA ansåg att det inte fanns risk för **förväxling** eller ens **association** för **genomsnittskonsumerten**
- BoA konstaterade att det var samma slutsats som den domstolen i Turin kommit till i april 2017

SKOTER - BOA RI496/2015-3

Upphovsrätt

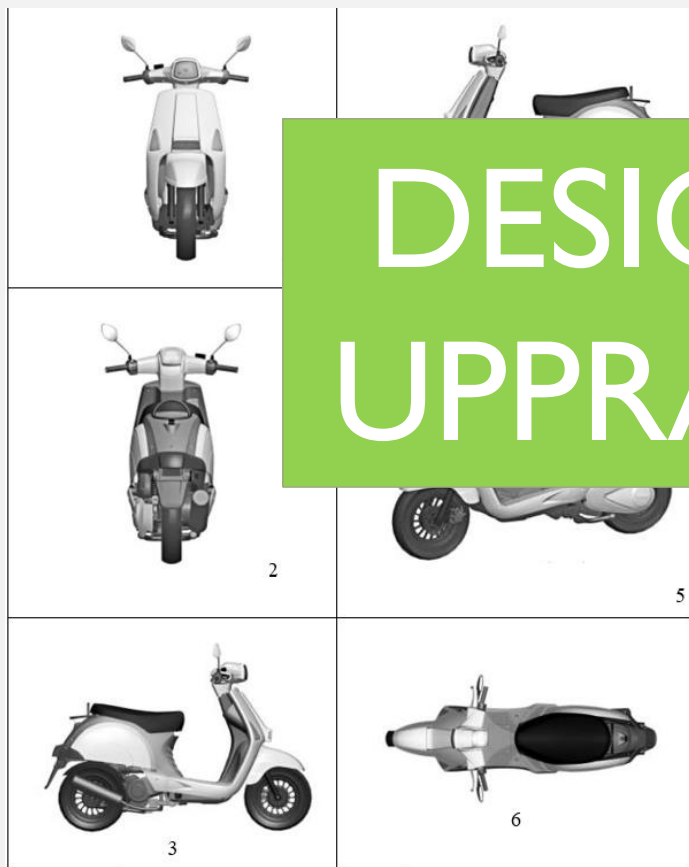
- **Italien**
- Bevisning för upphovsrätt: MOMA i New York hade ställt ut en Vespa från 1950.
- BoA menade på att de hade visat att den äldre modellen av Vespa må falla under upphovsrättsligt skydd – men inte Vespa LX (den modell caset gällde)
- **Frankrike**
- Förvisso uttryckligen upphovsrättsligt skyddad av fransk domstol
- De skyddsvärda komponenterna ansågs INTE ha använts i RCD

Domslut: Designen ansågs ha tillräcklig särprägel och inte göra intrång i oregistrerad varumärkesrätt eller italiensk eller fransk upphovsrätt.

- Ej överklagat

SKOTER - BOA RI496/2015-3

SÖKANDE



DESIGNSKYDD
UPPRÄTTHÖLLS

ANDE PART



TRENDSPANINGAR

2018

ID 240

BoA 104

Totalt 344

2017

ID 201

BoA 121

Totalt 322

Fler mål med angränsande rättigheter

RÄTTSFALL - LÄSLISTA

- **ID**
- **000010605 (Soffa)**
- **000010990 (Blomkruka)**
- **000011046 (Ölöpnnare)**

- **BoA**
- **RI496/2015-3 (Vespor) (ej ök.)**
- **RI203/2016-3 (Bildesign) (ök. till GC)**
- **RI629/2017-3 (Skor) (ej ök.)**