

MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET ÅR 2019

P R A X I S G E N O M G Å N G

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT
15 JANUARI 2020

KATARINA STRÖMHOLM

LISELOTT ENSTRÖM

ÅRET SOM GICK...2019

- **Högsta domstolen:** --
- **Patent- och marknadsöverdomstolen:** --
- **Patent- och marknadsdomstolen:** 3 beslut avskrivning (förlikning mm), 1 nytt pågående mål
- **EU-domstolen:** 2 domar (varav en rent processuell)
- **Tribunalen:** ca 15
- **Gemenskapsdomstolar:** +3

TRENDER – SPANINGAR...?

- **Tvister i kölvatten av samarbeten som upphör**
- **Överlappande/Konkurrerande skydd åberopas eller tvistas om – patent - formgivning**
- **Begränsad kreativ frihet till följd av funktionella element diskuteras**
- **Administrativ prövning pågår/inleds parallellt med judiciell prövning**

EU-DOMSTOLENS BESLUT AV DEN 19 JUNI 2019 - MÅL C-821/18:

**LINAK A/S VS EUIPO – CHANG ZHOU KAIDI ELECTRICAL
OGILTIGHET AV REGISTRERAD GEMENSKAPSFORMGIVNING AVSEENDE
ELEKTRISKT DRIVNA LYFTPELARE**

- Tribunalen upprätthöll beslut om ogiltighet av gemenskapsformgivning av elektriskt drivna lyftpelare – sökanden överklagade till EU-domstolen.
- Tribunalen hade identifierat den **kunnige användaren** som *dels* (i) slutkonsumenter som använder de elektriskt drivna lyftpelarna för egna behov och *dels* (ii) personer som yrkesmässigt har befattning med sådana lyftpelare.
- Tribunalen gjorde bedömningen att det faktum att den ena gruppen av kunniga användare – i detta fall slutkonsumenterna – får samma helhetsintryck av de aktuella formgivningarna gör att formgivningen saknar särprägel.
- EU-domstolen meddelade ”snabbeslut” - i enlighet med artikel 181 i domstolens processregler:
 - *Domstolen får när som helst, om det är uppenbart att huvudöverklagandet eller anslutningsöverklagandet helt eller delvis inte kan tas upp till prövning, eller helt eller delvis är ogrundat, på förslag av referenten och efter att ha hört generaladvokaten, genom ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat helt eller delvis avvisa eller ogilla överklagandet.*
- **FRÅGA (min):** Skulle man kanske kunna anse att en sammanvägning av helhetsintryck och en genomsnittlig uppfattning i de båda grupperna av ”kunnig användare” skulle beaktas och vara utslagsgivande...?



EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 NOVEMBER 2019

**MÅL C-678/18: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (NEDERLÄNDSKA
HÖGSTA DOMSTOLEN)**

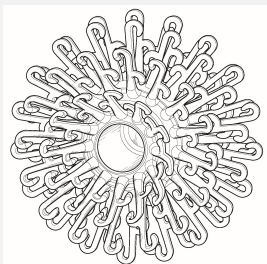
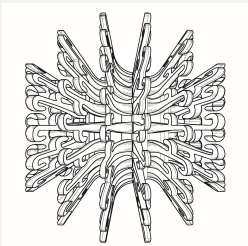
**FRÅGA OM BEHÖRIGHET FÖR (VANLIGA) NATIONELLA DOMSTOLAR I FÖRSTA INSTANS
ATT MEDDELA BESLUT OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER MM AVSEENDE
GEMENSKAPSFÖRMÖJNING**

- Förhandsavgörandet avser ett överklagande ”i rättsskipningens intresse” från den nederländska riksåklagaren till nederländska Högsta domstolen angående fastställande av vilka domstolar som är behöriga att besluta om interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, i mål om gemenskapsformgivningar (överklagat avgörande beslutat av domare vid Rechtbank Amsterdam).
- Det saknas rättsmedel och ingen förändring kommer att ske i tvisten mellan berörda parter – **MEN** Hooge Raad är skyldig att inhämta förhandsavgörande.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 NOVEMBER 2019
MÅL C-678/18

- **Förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivningar:**
 - **Artikel 81: "Behörighet i fråga om intrång och ogiltighet"**
 - *"Domstolarna för gemenskapsformgivningar skall ha exklusiv behörighet i fråga om*
 - *a) talan om intrång...;*
 - *b) fastställsetalan om att det inte föreligger intrång...;*
 - *c) talan om ogiltigförklaring av en oregistrerad gemenskapsformgivning;*
 - *d) genkätromål i samband med ogiltigförklaring av gemenskapsformgivning....*
 - **Artikel 90: "Interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder"**
 - *1. "De interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, som enligt en medlemsstats lagstiftning, är möjliga avseende ett nationellt formskydd skall [i fråga om] en gemenskapsformgivning kunna begäras vid statens domstolar, däribland domstolarna för gemenskapsformgivningar, även om en domstol för gemenskapsformgivning i en annan medlemsstat är behörig att avgöra själva saken." III*
 - *3. En domstol för gemenskapsformgivningar vars behörighet grundas på artikel 82.1, 82.2...III är behörig att besluta om interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, vilka, förutsatt att förfarandet för erkännande och verkställighet sker i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i verkställighetskonventionen, skall äga giltighet inom varje medlemsstats territorium. Ingen annan domstol skall ha sådan behörighet."*

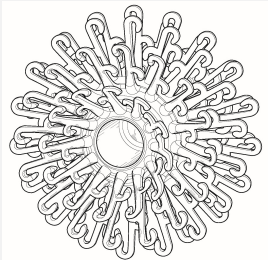
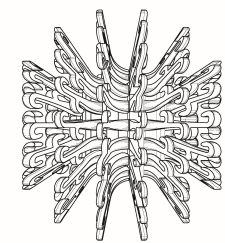


**FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 NOVEMBER 2019
I MÅL C-678/18**

- **Utgångspunkt - Nederländsk rätt:**
- Vid talan som avses i artikel 81 i förordning nr 6/2002 är i första instans domstolen i Haag ensam behörig domstol. I mål om interimistiska åtgärder är domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder vid denna domstol ensam behörig.
- **Vad hände?**
- Spin Master Ltd – är ett företag i leksaksbranschen – etablerat i Toronto, Kanada.
- Företaget saluför en leksak som består av små plastkuler – i åtta olika färger – som går att sätta ihop.
- Spin Master innehar en registrerad gemenskapsformgivning avseende leksaken (de svartvita bilderna).
- High5 Products BV – är ett företag i leksaksbranschen – etablerat i Nederländerna.
- High5 distribuerar och säljer en leksak som också består av små plastkuler - i åtta färger - som går att sätta ihop.
- Spin Master skickade varningsbrev – men High5 fortsatte med sin distribution.
- Spin Master stämde in High5 vid domstolen i Amsterdam och yrkade förbud, även interimistiskt, med avseende på High5:s saluförande mm i Nederländerna.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 NOVEMBER 2019
I MÅL C-678/18



- Efter behörighetsinvändning kom domaren med behörighet att pröva frågor om interimistiska åtgärder vid domstolen i Amsterdam till slutsatsen att han var behörig att pröva även denna fråga om interimistiska åtgärder grundade på gemenskapsformgivning.
- Riksåklagaren överklagade beslutet – ”i rättskipningens intresse” – till Högsta domstolen och gjorde gällande att det var domaren med behörighet vid domstolen i Haag som ensam är behörig att pröva frågorna.
- Högsta domstolen vilandeförklarade målet och hänsköt tolkningsfrågan avseende artikel 90.1 i förordning nr 6/2002 till EU-domstolen.
- **FRÅGA:**
 - *Står det medlemsstaterna fritt att uteslutande anförtro uppdraget att pröva interimistiska frågor till gemenskapsdomstolarna eller är de förpliktade att tillerkänna alla domstolar som anges i artikel 90.1 en sådan behörighet – dvs även domstolar enbart behöriga att pröva frågor avseende nationell formgivning?*
 - -----
- **EU-domstolen:**
 - Artikel 90.1 skall tolkas så att den föreskriver att de domstolar i medlemsstaterna som är behöriga att besluta om interimistiska åtgärder, inklusive skyddsåtgärder, avseende en nationell formgivning också är behöriga att besluta om sådana åtgärder i fråga om en gemenskapsformgivning = **ej tillåtet för medlemsstaterna att frånta icke-gemenskapsdomstolar – behöriga i fråga om nationella rättigheter - denna behörighet.**

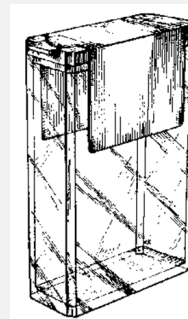


EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL NR C-693/17 AV DEN 6 MARS 2019
BMB SP.Z.O.O. VS EUIPO (INTERVENIENT FERRERO SPA)
FRÅGA OM GILTIGHET AV GEMENSKAPSFÖRMGIVNING AVSEENDE GODISASK

Fortsättning på ett mål från Tribunalen som vi tidigare redovisat. BMB har ansökt om registrering av gemenskapsformgivning avseende ask för godis. BMB hade inte framgång vid EUIPO och heller inte i Tribunalen – båda instanser ansåg att formgivningen var förväxlingsbar med Ferreros äldre varumärke. BMB överklagar till EU-domstolen och påstår åsidosättande av Art.(25) (1)(e) i förordning 6/2002:

En gemenskapsformgivning får förklaras ogiltig endast om

e) ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning, och gemenskapsrätten eller den medlemsstats lagstiftning som är tillämplig på detta kännetecken ger kännetecknets rättighetshavare rätt att förbjuda sådan användning,



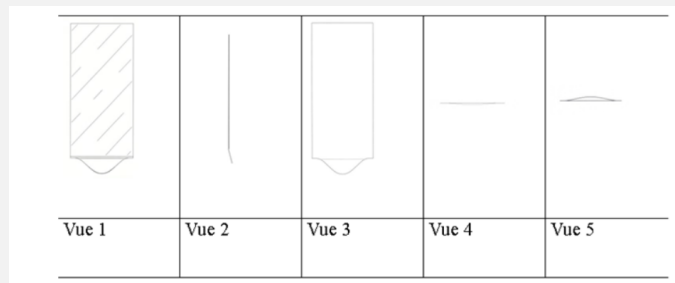
FORTS. C-693/17

Överklagandegrunden består av fyra delar och domstolen resonerar:

1. Den äldre rättigheten benämns som ett 3D-varumärke av Tribunalen, men i själva verket är det ett figurmärke. *Domstolen anser dock att benämningen inte är väsentlig – det framgår tydligt vilken äldre rättighet som Tribunalen jämfört formgivningen med.*
2. Den omtvistade formgivningen består av behållare fylld med godis, men Tribunalen tar inte detta i beaktande utan jämför endast förpackningen mot varumärket som också avser en behållare för godis. Formgivningen är ingiven med Locarnoklassificering för förpackning. *Domstolen anser att BMB, genom sitt påstående att det faktum att designen representeras som fylld med godis inte beaktades, bara framför ett argument som redan framförts vid förstainstansrätten. Detta utgör en begäran om omprövning av ansökan som domstolen inte har behörighet att utföra.*
3. Tribunalen har inte bedömt skillnaderna mellan den omtvistade formgivningen och det äldre varumärket på ett korrekt sätt, trots att Tribunalen själv erkänt att det föreligger skillnader. *Domstolen anser att sökanden försöker få en ny bedömning av de faktiska omständigheterna rörande den visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen. Domstolen avvisar denna delen av överklagandet.*
4. Tribunalen borde ha följt rättspraxis i Frankrike och har genom att inte göra det, åsidosatt rättvisepincipen och principen om berättigade förväntningar (!). *Domstolen anser att sökanden återigen begär en omprövning av Tribunalens resonemang, vilket inte är tillåtet. Vidare gör domstolen klart att inga instanser i förevarande ärende är bundna av nationella domstolars tidigare rättsfall.*

TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-74/18 AV DEN 13 JUNI 2019
VISI/ONE GMBH VS EUIPO (INTERVENIENT EASYFIX GMBH)
TILLGÄNGLIGT FÖR ALLMÄNHETEN

En ansökan om gemenskapsformgivning ingavs till EUIPO den 28 november 2013. Ansökan avsåg ”informationsställ, skyltar för fordon” i Locarno klass 20-03.



Annexe	Breve description	Illustration
A	Extrait d'internet, http://www.eichner-org.de , concernant des panneaux de vente, imprimé le 20 juillet 2015	
B	Catalogue de l'autre partie de l'année 2010/11	
C	Copie d'un catalogue d'une entreprise tierce de 2011 (extraits)	
D	Extrait d'internet, http://www.eichner-org.de , concernant des panneaux de vente, imprimé le 20 juillet 2015	
E	Copie du document concernant le modèle d'utilité	

Easyfix GmbH lämnade in en ansökan om ogiltighet till EUIPO och menade att det fanns brister avseende nyhet och särprägel i formgivningen. Easyfix åberopade till stöd för sin talan handlingar utvisande bland annat kopior av utdrag från Internet från kataloger samt kopior av avbildningar på äldre modeller avseende samma typ av produkt från olika produktkataloger. Sidnumrering och ordningen på handlingarna var felaktiga och i oordning, vilket kom att diskuteras under målets handläggning.

EUIPO:s annulleringsenhet biföll ansökan om ogiltighet på grund av bristande särprägel

TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-74/18 AV DEN 13 JUNI 2019
VISI/ONE GMBH VS EUIPO (INTERVENIENT EASYFIX GMBH)
FORTSÄTTNING

Visi/one GmbH överklagade annulleringsenhetens beslut.

EUIPO:s tredje överklagandenämnd ansåg liksom annulleringsenheten att **formgivningen saknade särprägel**.

Visi/one GmbH överklagade överklagandenämndens beslut och har till stöd för sin talan angivit fyra grunder:

1. Felaktig bedömning av bevisningen för att äldre formgivningar gjorts tillgängliga för allmänheten.
2. Åsidosättande av rätten att yttra sig enligt artikel 62 andra meningen i förordning 6/2002:
Art.62: Beslut får endast grunda sig på omständigheter eller bevis som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.
3. Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artikel 62 första meningen i förordning 6/2002.
Art 62: Byråns beslut skall innehålla beslutets grunder.
4. Felaktig bedömning när det gäller den omtvistade formgivningens särprägel.

TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-74/18 AV DEN 13 JUNI 2019
VISI/ONE GMBH VS EUIPO (INTERVENIENT EASYFIX GMBH)
FORTSÄTTNING

Tribunalens resonemang:

Tillgängliggjort för allmänheten

Även om katalogkopior inte ingivits i sin helhet och med icke sammanhängande nummerordning anser Tribunalen att den äldre formgivningen har gjorts tillgänglig för allmänheten före datumet för ansökan om formgivningsskydd. Klaganden har inte själv åberopat bevisning däremot.

Rätten att yttra sig

Tribunalen ansåg att Visi/one haft åtskilliga möjligheter att yttra sig under förfarandet, men nämnden har ingen skyldighet att höra klaganden beträffande den slutgiltiga ställning som nämnden ämnar att inta.

TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-74/18 AV DEN 13 JUNI 2019
VISI/ONE GMBH VS EUIPO (INTERVENIENT EASYFIX GMBH)
FORTSÄTTNING

Motiveringsskyldigheten

Det kan inte krävas att överklagandenämnderna utformar motivering i samtliga resonemang som parterna anfört utan motiveringen kan vara underförstådd. Så är fallet i detta mål och överklagandenämnden har fullgjort sin motiveringsskyldighet.

Felaktig bedömning avseende särprägel

Bedömningen ska ske i fyra steg – a) vilken sektor produkten ingår i, b) vem är kunnig användare, c) grad av frihet för formgivaren och d) helhetsintryck.

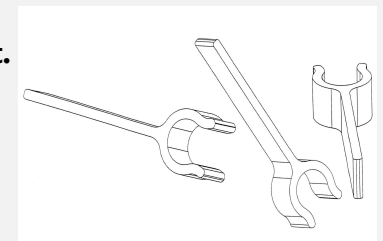
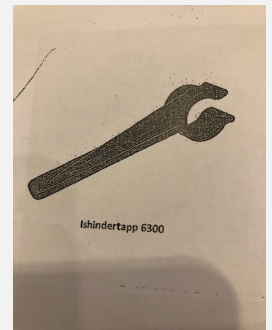
Tribunalen kommer fram till att överklagandenämnden inte gjort någon felaktig analys utan genom fyrstegsbedömningen kommit fram till rätt beslut.

Tribunalen finner att formgivningen saknar särprägel och ogillar talan i sin helhet.

**PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
BESLUT AV DEN 3 JANUARI 2019 (I MÅL NR PMT 16636-18):**

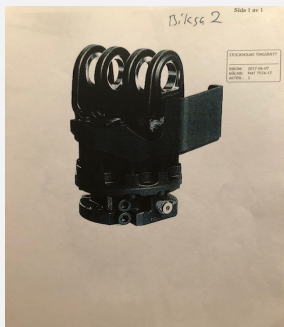
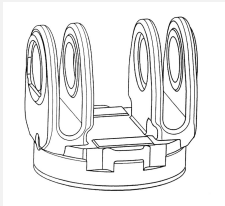
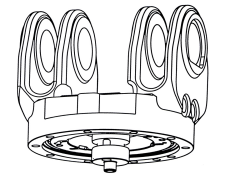
**CW LUNDBERG INDUSTRI AB VS TJB FÖRSÄLJNINGS AB
INTRÅNG I SVENSK MÖNSTERREGISTRERING AVSEENDE
SK ISRASSKYDD**

- **CW Lundberg** – ett svenskt företag inom området för taksäkerhetsprodukter.
- **CW Lundberg** innehar en svensk mönsterregistrering avseende s.k. Israsskydd.
- **TJB Försäljning** säljer produkten ”Ishindertapp 6300”.
- **CW Lundberg** stämde **TJB Försäljning** och gjorde gällande att **TJB** begick intrång i mönsterregistreringen.
- **Enligt CW Lundberg:**
 - (a) den enda visuella skillnaden mellan mönstret och intrångsprodukten är ”en smal uppgående fena längs med räckesingreppspartiet i horisontell riktning på intrångsprodukten”
 - (b) fenan är av ”uteslutande funktionell natur” och återfinns endast på en sida av räckesingreppspartiet, vilket innebär att produkten, om den vänds, helt motsvarar mönstret.
- **”Kunnig användare”** – eventuellt (enligt **CW Lundberg**): en montör av taksäkerhetsutrustning?
- **TJB:s svar på varningsbrev:**
 - *”Vi ber om ursäkt för intrånget på er produkt, det var inte med någon avsikt vi gjort denna överträdelse. /// Än en gång ursäkt.”*
- **FÖRLIKNING – AVSKRIVNING**



PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT AV DEN 12 JUNI 2019 (I MÅL NR PMT 7574-17):

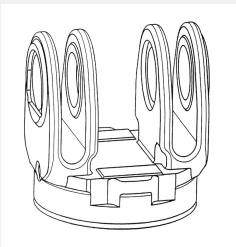
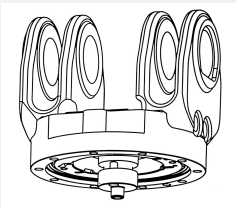
INDEXATOR ROTATOR SYSTEMS AB VS BALTROTORS LTD
INTRÅNG I GEMENSKAPSFORMGIVNING AVSEENDE ROTATOR (DEL AV)



- En rotator är en anordning som kan anbringas på en basmaskin (exempelvis en traktor) – mellan kranarm och ett verktyg anbringat på kranarmen (exempelvis ett gripverktyg eller skördeaggregat). Rotatorn gör det möjligt att rotera verktyget som är anbringat på kranarmen.
- Indexator Rotator är ett svenskt företag – världsledande på marknaden för tillverkning av rotatorer - primärt avsedda för skogsbruk.
- Indexator är innehavare av en gemenskapsformgivning med benämningen "rotators, part of" (se svartvit bild).
- Baltrotors är ett lettiskt företag med inriktning på tillverkning och försäljning hydrauliska rotatorer samt tillbehör till sådana – primärt avsedda för skogsbruk.
- Indexator har stämt Baltrotors för **patentintrång i Lettland** – intrång i patent till svängdämpare (med koppling till rotatorer).
- Indexator har skickat varningsbrev till Baltrotors avseende **intrång i gemenskapsformgivningen** genom försäljning av rotatorer i **Lettland** – Baltrotors har bestritt intrång.
- Baltrotors marknadsförde sin rotator på mässan Elmia Woods i Jönköping – världens största internationella skogsmässa 2017.
- Indexator gav in ansökan om stämning i Sverige i juni 2017 – gjorde gällande intrång i gemenskapsformgivningen.



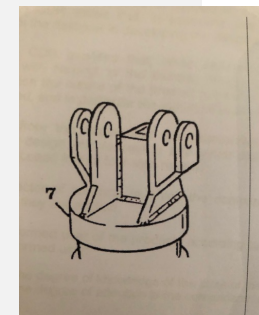
**FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
BESLUT AV DEN 12 JUNI 2019 (I MÅL NR PMT 7574-17):**



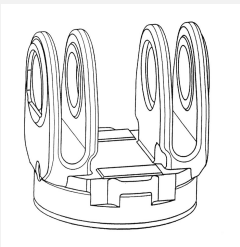
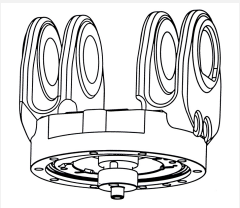
- **Indexator:**

- **"Kunnig användare"**: insatt slutkonsument som hanterar den typ av maskiner som rotatorn är placerad i, exempelvis lyftkranar och skogsavverkningsmaskiner.
- **"Formgivarens kreativa frihet"**: det finns en mängd olika visuella utformningar av en rotator som står till buds trots att de innehåller samma tekniska lösningar
- -----
- Baltrotors bestred intrångstalan och begärde vilandeförklaring av målet – med hänvisning till att bolaget väckt **talán om ogiltighet** av Indexators gemenskapsformgivning vid **EUIPO** – gör gällande **bristande nyhet, bristande särprägel** samt att den registrerade formgivningen **uteslutande är betingad av en teknisk funktion**.
- -----
- EUIPO, Invalidity Division, beslutade den 24 september 2018 att avslå Baltrotors ansökan om ogiltigförklaring av Indexators gemenskapsformgivning – **REGISTRERINGEN UPPRÄTTHÅLLS** (Invalidity No ICD 10 887).

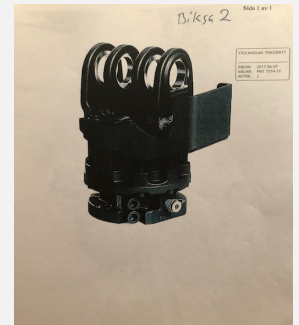
- -----



**FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
BESLUT AV DEN 12 JUNI 2019 (I MÅL NR PMT 7574-17):**



- **Baltrotors** inkom med kompletterande svaromål i februari 2019:
- Registreringen har ett **extremt smalt skyddsomfång** – begränsat av mönsterskaparens variationsutrymme (tidigare formgivningar) och **produktens tekniska funktion** (hänvisar till uttalanden i EUIPO:s beslut + av käranden senare ingivna mönsteransökningar).
- Genomgång av skillnader mellan Baltrotors rotator och gemenskapsformgivningen ("avvikelse I-avvikelse 10").
- **"Kunnig användare"** (ref. till EUIPO:s beslut):
 - "...a person who is familiar with such machines, for instance someone who operates them..."
- **"Designer's freedom"** (ref. till EUIPO:s beslut):
 - "...the freedom of the designer is restricted because the product requires a base with loops to function...//even minor differences between the prior and the contested design may suffice to produce different overall impression on the informed user..."
- -----
- **FÖRLIKNING – AVSKRIVNING** (juni 2019)

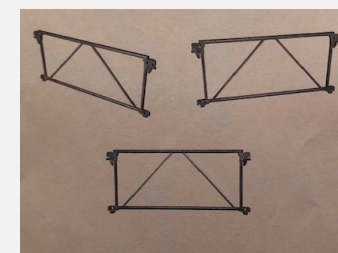
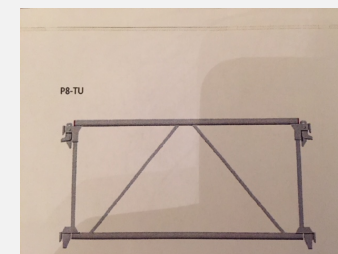


PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN

BESLUT AV DEN 26 NOVEMBER 2019

**PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB VS TURNER & CO ET AL
FRÅGA OM INTRÅNG I SVENSK MÖNSTERREGISTRERING TILL GITTERRÄCKE**

- **Pluseight Technology AB (Pluseight)** är ett svenskt företag som har utvecklat systemställningar av metall för användning i byggnadsindustrin.
- **Pluseight** har en svensk mönsterregistrering avseende gitterräcke (ställningselement). Mönstret utgörs av ett rektangulärt ramverk med fackverkskonstruktion och med en kopplingsanordning i varje hörn.
- **Pluseight** tillverkar och säljer ett gitterräcke med formgivning enligt mönsterregistreringen – det s.k. P8-räcket. P8-räcket ingår i en byggnadsställning kallad Plus8 Universalställning.
- **Turner-bolagen** marknadsför, säljer och hyr ut byggnadsställningar.
- Parterna har tidigare samarbetat – under många år – fram till 2010 tillverkade och sålde Turner-bolagen Plus8 Universalställning på licens från Pluseight.
- Tvisten gäller Turner-bolagens försäljning/uthyrning mm av det s.k. OCTO-räcket.
- Genom (nu lagakraftvunnen) dom av den 13 april 2018 ogillade Patent- och marknadsdomstolen Turners talan om ogiltighet av Pluseights mönsterregistrering och slog fast att mönstret uppfyllde kraven på nyhet och särprägel samt att formgivningen inte uteslutande är betingad av användningsområdet (funktionalitet) (mål nr PMT 2303-17).
- Parterna har även varit involverade i patenttvist – lagakraftvunnen dom varigenom Pluseights patent ogiltigförklarades meddelades den 21 juni 2018 (mål nr. PMT 7239-17).

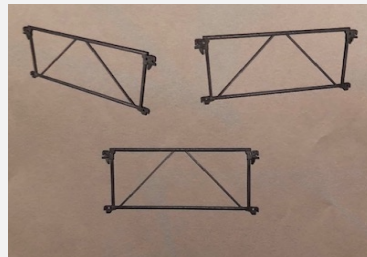
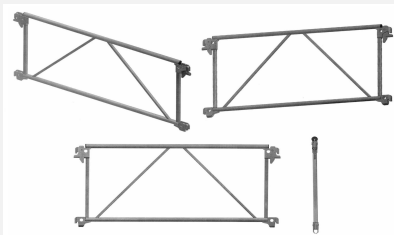


FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:
BESLUT AV DEN 26 NOVEMBER 2019

- Även efter Patent- och marknadsdomstolens dom avseende giltigheten av mönsterregistreringen fortsatte Turner-bolagen att importera, marknadsföra, hyra ut sälja OCTO-räckena.
- Pluseight väckte talan om mönsterintrång i februari 2019 – innefattande yrkanden om informationsföreläggande, återkallelse av produkter, förstörelse, förvar mm.
- **Pluseights talan:**
- Turner et al – bolagens förfoganden avseende det s.k. OCTO-räcket innebär intrång i mönsterregistreringen – OCTO-räcket utgör en piratkopia av Pluseights P8-räcke.
- **Kunnig användare:**
- Inköpare – uthyrare – hyrestagare – användare av byggnadsställningen
- **Formgivarens frihet:**
- Formgivarens frihet är begränsad såvitt avser grundformen i konstruktionen – det måste finnas en yttre form, en stagning samt något som fungerar som skydd mot att en person kan trilla ut genom räcket.
- Någon begränsning i fråga om skyddsanordning och kopplingsanordningar finns i princip inte mer än att de skall kunna haka fast i spiran.
- **Skyddsomfång:**
- Hänvisar till Patent- och marknadsdomstolens bedömning – kopplingsanordningarna är det särpräglade.
- **Intrångsgärningar – Medverkan - Svarandeparter:**
- Tre svarandeparter - diskussion kring vad som krävs för att bolag skall anses medverka till intrång mm. – redogörelse för personella kopplingar (styrelse mm) i olika bolag.

FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
BESLUT AV DEN 26 NOVEMBER 2019

- **Turner-bolagens försvar:**
- **Mönsterregistreringen har snävt skyddsfång - skillnader föreligger.**
- **Målet rör historiska förhållanden – Turner har ändrat utseendet på OCTO-räcket samt självant upphört med försäljning – förbud bör därför inte förenas med vite.**
- **Efterfrågad information – företagshemligheter.**
- **Återkallelse av produkter – oproportionerlig åtgärd.**
- **Förstörelse – inget Turner-bolag har gitterräcken i sin besittning i Sverige.**
- -----
- **ÅTERKALLELSE – AVSKRIVNING**



PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
PÅGÅENDE MÅL (MÅL NR PMT 13603-19):

SAFE DRIVING 24 AB VS MORA CONTRACT MANUFACTURING AB
NEGATIV FASTSTÄLLESETALAN (ICKE-INTRÅNG) –
GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR AVSEENDE SNÖSKOTERTILLBEHÖR



- Safe Driving – ett svenskt företag - tillverkar, marknadsför, importerar/exporterar och säljer snöskotertillbehöret Skisaver – en konstruktion för att möjliggöra framförande av en snöskoter på snöfritt underlag (utan att styrskida/underlag utsätts för onödigt slitage).
- Mora Contract – ett svenskt företag – innehar bl.a. tre registrerade gemenskapsformgivningar avseende snöskotertillbehör.
- Parterna har haft ett samarbete och Safe Driving har varit återförsäljare av Mora Contractings skidvagn – samarbetet upphörde 2017.
- Efter att samarbetet upphörde utvecklade Safe Driving en egen skidvagn – vari Skisaver utgör en del.
- Safe Driving ansökte om och beviljades skydd för Skisaver som registrerad gemenskapsformgivning (2017).
- Mora Contract har skickat varningsbrev till Safe Driving och gjort gällande att Skisaver gör intrång i Mora Contracts tre gemenskapsformgivningar avseende snöskotertillbehör.
- Safe Driving har bestritt intrång.
- Mora Contract ansökte år 2019 om ogiltigförklaring av Safe Drivings registrerade gemenskapsformgivning – gjorde gällande bristande nyhet och bristande särprägel – åberopade bland annat en av de egna gemenskapsformgivningarna. EUIPO ogiltigförklarade Safe Drivings formgivningsskydd genom beslut av den 30 maj 2019.
- I oktober 2019 väckte Safe Driving en negativ fastställsetalan för att få klarhet i frågan om intrång.



FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN
PÅGÅENDE MÅL (MÅL NR PMT 13603-19):

- **Safe Driving:**
- **Safe Drivings produkt har ett nytt och eget helhetsutseende.**
- **Alla delar som inte uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion har ändrats relativt Mora Contracts formgivningar.**
- **Mora Contracting:**
- **Inte något nytt helhetsintryck – utgångspunkt i Mora Contractings design – EUIPO ogiltigförklarade Safe Drivings formgivning.**
- **Inte uteslutande funktionellt betingat.**
- **-----**
- **Muntlig förberedelse äger rum den 23 januari 2020.**
- **Fortsättning följer...**



GEMENSKAPSDOMSTOLAR – NÅGRA AVGÖRANDEN 2019...



- **UK - High Court of Justice; Case no. IP-2018-000201;**
Beverly Hills Teddy Bear Company vs PMS International Group Plc. –
Oregistrerad gemenskapsformgivning:
- ❖ Företaget Beverly Hills ansökte vid domstol i UK om *summary judgement* mot PMS International – Beverly Hills gjorde gällande intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning avseende sex olika leksaker benämnda SQUEEZEMALS (se bilder).
- ❖ Parterna är ense om att Beverly Hills leksaker förevisats på en **mässa i Hong-Kong i oktober 2017** och därefter på **leksaksmässan i Nürnberg i januari 2018** – då för första gången i EU.
- ❖ Parterna är ense om att den exponering som skedde på mässan i Hong-Kong uppfyller förutsättningarna för ”offentliggörande” i artikel 7 i förordning nr 6/2002 - dvs att formgivningarna på detta vis gjorts allmänt tillgängliga vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar i leksaksbranschen inom EU.
- ❖ PMS International gjorde gällande att det tillgängliggörande som ägt rum på mässan i Hong-Kong var nyhetsförstörande och att formgivningarna därmed inte kan åtnjuta skydd som oregistrerade gemenskapsformgivningar med stöd av det treåriga skydd som anges i artikel 11 i förordning nr 6/2002.
- ❖ Beverly Hills ställde sig frågande till att exponering på visst sätt i Hong-Kong anses kvalificera för offentliggörande i relevanta kretsar i EU enligt en artikel i förordningen – medan samma exponering skulle omöjliggöra skydd i EU enligt en annan artikel...
- ❖ **Bundesgerichtshof (tyska Högsta domstolen) har i en dom slagit fast att skydd enligt bestämmelser om oregistrerad gemenskapsformgivning endast uppkommer när offentliggörande skett i EU (mål I ZR 126/06 Gebäckspresse II).**
- ❖ Domaren vid High Court of Justice ansåg för egen del att den första exponeringen av en formgivning måste ske i EU för att skydd som oregistrerad gemenskapsformgivning skall kunna göras gällande, men ansåg inte att frågan egentligen har besvarats på EU-rättslig nivå – begärde därför förhandsavgörande.

**FORTS. UK - HIGH COURT OF JUSTICE; CASE NO.
IP-2018-000201**



❖ **Artikel 7:**

- ❖ “Vid tillämpning av artiklarna 5 [nyhet] och 6 [särprägel] gäller att en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt före den dag som avses i artikel 5.1 a eller artikel 6.1 a eller artikel 5.1 b och artikel 6.1 b, utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen.”

❖ **Artikel 11.1:**

- ❖ “En formgivning som uppfyller kraven i avsnitt 1 skall skyddas som en oregistrerad gemenskapsformgivning under tre år räknat från den dag då formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen.”

❖ **Artikel 11.2:**

- ❖ “För punkt 1 gäller att en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen om den har offentliggjorts, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt, så att dessa omständigheter rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen.”

❖ **Artikel 110 a (tillkom år 2003 i anledning av att ytterligare stater upptogs som EU-medlemmar):**

- “/// I enlighet med artikel 11 skall en formgivning som inte har gjorts tillgänglig för allmänheten inom gemenskapens territorium inte åtnjuta skydd som oregistrerad gemenskapsformgivning.

FORTS. UK - HIGH COURT OF JUSTICE; CASE NO.
IP-2018-000201

❖ **Frågor:**



- ❖ (1) För skydd enligt bestämmelser om oregistrerad gemenskapsformgivning enligt artikel 11 i förordning nr 6/2002 – krävs att tillgängliggörande för allmänheten sker i område som rent geografiskt hör till EU eller är det tillräckligt att berörda kretsar inom EU i normal yrkesmässig verksamhet skulle ha kunnat få kännedom om formgivningen?
- ❖ (2) Vilken tidpunkt är relevant vid bedömning av om en formgivning, för vilken oregistrerat skydd som gemenskapsformgivning görs gällande, uppfyller kravet på nyhet – den dag då det oregistrerade gemenskapsskyddet uppkom enligt artikel 11 eller den dag då relevant exponering av formgivningen ägt rum i den mening som avses i artikel 7.1 och rimligen hade kunnat bli känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen...?

FORTS. UK - HIGH COURT OF JUSTICE; CASE NO. IP-2018-000201

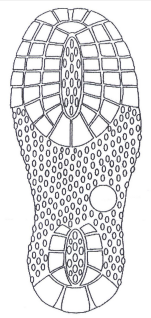
❖ **Svaren på frågorna...betydelse...?**

❖ **Post-Brexit:**

- ❖ Om EU-domstolen går på Gebäckspresse-linjen (tyska Högsta domstolens linje) kommer formgivning att behöva göras tillgänglig i (geografiska) EU först för att skydd enligt bestämmelser om oregistrerad gemenskapsformgivning skall kunna åberopas.
- ❖ Formgivning som görs tillgänglig i UK först kan inte kvalificera sig för skydd som oregistrerad gemenskapsformgivning.
- ❖ Lansering samtidigt i UK och i EU medför kostnader – likaså registrering av formgivning som annars skulle skyddas som oregistrerad gemenskapsformgivning.
- ❖ Kanhända kommer inte EU-domstolen att vilja uttala sig i frågan...post-Brexit...



SUPREME COURT I FRANKRIKE – 17-18517



Målet handlar om formgivning avseende skosulor och fokus ligger på begreppet ”kunnig användare”.

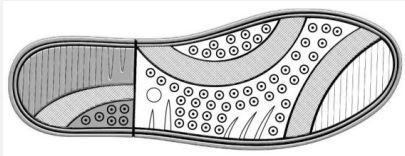
Franska mönsterskyddslagen hänvisar till **”informed observer”** och inte till **”informed user”** vilket i sig är intressant och resonemang om denna fiktiva person fördes i processen.

Paris Tribunal de Grande Instance - kunnig betraktare är en person som har sin profession inom berörd sektor

Paris Court of Appeal – vidgade begreppet till att omfatta en person som troligtvis har kunskap om skosulor

Supreme Court – höll inte med Court of Appeal utan ansåg att den mer restriktiva tolkningen av begreppet kunnig betraktare ska tillämpas. Supreme Court har återförvisat målet till Court of Appeal där en ny sittning av domare ska fatta ett nytt avgörande i målet.

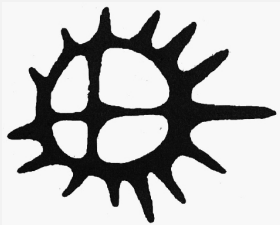
Tolkningarna av ”kunnig användare” är många och detta mål visar ju också att begreppet tolkas på olika sätt i olika jurisdiktioner



NORSKA PATENTSTYRET 2019/00228



Formgivning



Varumärke

Tana Gull og Sølvsmie AS ansökte och fick registrerat en formgivning avseende ett smycke i form av en sol.

En ansökan om administrativ överprövning inkom från Alveskogen Design Lone Beate Ebeltoft som menade att formgivningen var en direkt kopia av en gammal samisk symbol. Man hävdade också att den aktuella formgivningsansökan är ett orättfärdig utnyttjande av kulturarv och om ensamrätt gavs skulle det kränka den samiska befolkningen.

Patentstyret hittar själva en äldre varumärkesregistrering (som sökandebolaget innehar) avseende samma symbol men i svartvitt och analyserar inte det material med äldre samekonst som Alveskogen ingivit i ärendet.

Eftersom formgivaren har väldigt stor frihet vid utformningen av ornament av detta slag, anser Patentstyret att den omtvistade formgivningen och varumärket ger samma helhetsintryck hos den kunnige användaren. Båda utformningarna har samma cirkelform med kryss i mitten, fjorton solstrålar med samma placering. De skillnader som finns är inte tydliga nog för att den kunnige användaren ska få olika helhetsintryck av de båda utformningarna.

Patentstyret kommer fram till att formgivningen inte har tillräcklig särprägel och upphäver registreringen.

ANNAT ATT NÄMNA:

- EU-kommissionen tog under 2018 initiativ till en utvärdering av det EU-rättsliga regelverket avseende formgivning - Public consultation avslutades 30 april 2019. En sammanfattande rapport finns att ta del av: ”*Factual Summary report on the public consultation on the evaluation of EU legislation on design protection.*” (Ref. Ares(2019)4979430 - 30/07/2019)
- Nya länder som tillträtt Hague konventionen under 2019: San Marino, Belize, Vietnam.

TACK!



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



Liselott Enström
Barker Brettell Sweden AB
Tel. 0760 25 17 00
E-mail: liselott.enstrom@barkerbrettell.se
www.barkerbrettell.se