



”REPARERA MERA” –

HUR FUNGERAR **DESIGNRÄTTEN** NÄR DET GÄLLER REPARATIONER –
REGLER, PROBLEM, LÖSNINGAR...?

SFIR – SEMINARIUM DEN 20 MARS 2023

Advokaterna
Linnea Harnesk

Katarina Strömholm

VAD GÄLLER I FRÅGA OM DESIGN OCH REPARATIONSMÖJLIGHETER ENLIGT EU-RÄTTEN?

Bakgrund - reparationsundantaget för reservdelar:

En överenskommelse som kom på skam.

Det skydd gemenskapsformgivningarna åtnjuter kan ge oönskade effekter genom att de tränger ut eller begränsar konkurrensen på marknaden för bland annat dyra, långlivade sammansatta produkter såsom bilar på vilka det formgivningsskydd som tillämpas på de delar av den sammansatta produkten består av, kan skapa en konkurrensskyddad marknad för reservdelar.

Syftet med reparationsklausulen har varit att undvika att konkurrensskyddade marknader skapas för vissa reservdelar och undvika att en konsument som köper en långlivad och dyr produkt ska vara bunden till tillverkaren av den sammansatta produkten.

Bestämmelsen om reparationsundantaget i artikel 110 i EU-förordningen liknar till viss del en tvångslicens.

Artikel 110 i förordning nr 6/2002:

”Till dess att ändringar i denna förordning har trätt i kraft efter förslag från kommissionen i ärendet skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte åtnjutas för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 19.1 för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende.”

HUR SER REGLERNA UT I SVENSKA MÖNSTERSKYDDSLAGEN?

Den svenska lagstiftningen:

I Sverige finns inte någon begränsning av mönsterskyddet för reservdelar. I Sverige kan man idag mönsterskydda t.ex. bilreservdelar och skyddet gäller i förhållande till delar som används för reparation.

Skyddet för delar som används för reparation av en sammansatt produkt är begränsat till 15 år, jämfört med maximalt 25 år för andra produkter, (24 § mönsterskyddslagen (1970:48)).

Statistik kring registrering: övervikt av de nationella ansökningarna som lämnas in i Sverige (även Danmark och Finland) är reservdelar.

HUR HAR EU-DOMSTOLEN TOLKAT REPARATIONSUNDANTAGET?

ACACIA SRL ./ PNEUGARDA SRL/AUDI AG OCH ACACIA/DÁMATO ./ PORSCHE AG (FÖRENADE MÅLEN C-397/16 OCH C-435/16) DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017

Acacia tillverkar och säljer aluminiumfälgar för bildäck – fälgarna är kopior av fälgar som tillverkas av bl.a. Audi och Porsche.

Acacia saluför fälgarna under varumärket WSP Italy och fälgarna är stämplade med "NOT OEM" – detta betyder att de inte är tillverkade som originalutrustning (NOT ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER). I de handelsdokument och den tekniska beskrivning som åtföljer produkterna, på fakturan och på Acacias webbplats anges att fälgarna endast säljs i syfte att användas som reservdelar för reparation.

Både Audi och Porsche innehar gemenskapsformgivning avseende de fälgar respektive bolag tillverkar.

Acacia är av uppfattningen att bolagets förfogande med avseende på fälgkopior omfattas av reparationsklausulen i artikel 110 i EU-förordningen och förfogandena därmed inte utgör intrång i Audis eller Porsches rättigheter.

Porsche gör gällande att Acacias fälgar även erbjuds i färger och dimensioner som inte motsvarar originalprodukterna.

Audi väckte talan om intrång i gemenskapsformgivning vid Tribunale di Milano och Porsche vid Landgericht Stuttgart. Såväl den italienska som den tyska domstolen biföll talan.

Efter överklagande av Acacia beslutade respektive hänskjutande domstol att vildandeförklara målen och ställa ett antal frågor till EU-domstolen.

**FORTS. ACACIA SRL ./ PNEUGARDA SRL/AUDI AG OCH ACACIA/DÁMATO ./ PORSCHE AG
(FÖRENADE MÅLEN C-397/16 OCH C-435/16) DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017**



Frågor till EU-domstolen:

- (1) **Omfattar reparationsundantaget i artikel 110 i EU-förordningen endast sådana beståndsdelar vars form är beroende av produkten, dvs delar som är utformade på ett huvudsakligen oföränderligt sätt i förhållande till den sammansatta produktens utseende, och således inte – såsom bilfälgar – fritt kan väljas av kunden? [must-match - exempel: framskärm – strålkastare på bil – kofångare - karosdelar – arten av viss beståndsdel relativt den sammansatta produkten "fordon"]**
- (2) **Under vilka villkor är undantaget från skydd enligt reparationsklausulen avhängigt av villkoret att den skyddade formgivningen är beroende av utseendet på den sammansatta produkter? [ändrade färger-dimensioner etc.]**
- (3) **Skall tillämpligheten av reparationsklausulen i artikel 110.1 vara avhängig att den som tillverkar eller säljer en beståndsdel i en sammansatt produkt är skyldig att se till att och i så fall på vilket sätt delen i fråga inte får förvärvas för annat än reparationsändamål [omsorgsplikt]**

FORTS. ACACIA SRL ./ PNEUGARDA SRL/AUDI AG OCH ACACIA/DÁMATO ./ PORSCHE AG

Svaren:

(1) Undantaget från skydd för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseendet är **inte** avhängigt villkoret att den skyddade formgivningen är beroende av utseendet på den sammansatta produkten.

Undantaget i reparationsklausulen omfattar reservdelar av alla slag – utan begränsningar till must-match-delar – under förutsättning att de uppfyller de villkor som uppställs i bestämmelsen och i övriga bestämmelser i förordningen.

(2) Undantaget i reparationsklausulen i artikel 110 i EU-förordningen är avhängigt villkoret att reservdelen utseendemässigt är identisk med den beståndsdel som var infogad i den sammansatta produkten när denna släpptes ut på marknaden.

Exempelvis är användning av en beståndsdel som inte motsvarar den ursprungliga beståndsdelen i fråga om färg och dimensioner utesluten. Den reservdel som infogats i produkten skall vara visuellt identisk med originaldelen.

All användning av en beståndsdel för nöjes skull eller av smakskäl – som exempelvis att den byts ut av estetiska skäl eller för att göra produkten mer personlig – utesluts från tillämpningsområdet.

(3) För att kunna åberopa reparationsklausulen har tillverkare och försäljare av en beståndsdel i en sammansatt produkt en omsorgsplikt vad gäller huruvida slutanvändaren i senare led iaktar de villkor som uppställs.

Omsorgsplikten innebär att genom klara och synliga anvisningar på produkten, dess förpackning, i broschyrer och köpehandlingar informera användare i senare led om dels att den berörda beståndsdelen innehåller en formgivning som de inte är innehavare av, dels att beståndsdelen endast får användas för att möjliggöra reparation så att produkten återfår ursprungligt utseende. Vidare innefattas i omsorgsplikten att bl.a. genom avtalsmässiga medel styra slutanvändare samt att avstå från att sälja när man "vet" eller kan utgå ifrån att beståndsdelen inte kommer att användas på rätt sätt.

HUR SER FÖRSLAGET TILL EU-DIREKTIV OCH EU-FÖRORDNING UT VAD GÄLLER REPARATIONSUNDANTAGET?

Som nämnts: I nuvarande förordning om gemenskapsformgivning finns en bestämmelse som innebär att skydd enligt förordningen tills vidare inte gäller för reservdelar. I det nuvarande direktivet lämnas det dock öppet för medlemsstaterna att tillåta skydd för reservdelar för nationella registreringar (i hög grad för fordonsindustrin).

Det nya förslaget:

En harmonisering så att samma regler ska gälla för nationella registreringar som för EU-formskydd. Förslaget innebär att formgivningsskyddet inte ska gälla för reservdelar under förutsättning att den som tillverkar eller säljer en konkurrerande reservdel **anger produktens ursprung**. Därutöver föreslås att en övergångsbestämmelse införs vilken innebär att reservdelar som registrerats nationellt kommer att behålla sitt skydd under 10 år från det att det nya direktivet träder i kraft.

VILKA PRODUKTER REPARERAS – UTÖVER BILAR? EXEMPEL...

❖ Elektriska hushållsapparater (t.ex. dammsugare)

❖ Elektroniska apparater (t.ex. smart phones)

❖ Motorcyklar

❖ Elcyklar

❖ Klockor

VILKA SYNPUNKTER FINNS PÅ FÖRSLAGET? VILKA PROBLEM IDENTIFIERAS? VILKA FÖRDELAR?

Fördelar – positivt med reparationsklausulen...:

- *Bli av med inlåsningseffekter för konsumenter – öka konkurrens på reservdelsmarknaden = bl.a. lägre priser*
- *Skydd för reservdelar går emot syftet med designskydd – att främja kreativitet genom formgivningmässig innovation*
- *Designskydd i fråga om reservdelar där det inte finns alternativ = produktmonopol, inte designmonopol*
- *Skapa ytterligare harmonisering mellan formskyddet på EU-nivå och nationell nivå*

VILKA SYNPUNKTER FINNS PÅ FÖRSLAGET? VILKA PROBLEM IDENTIFIERAS? VILKA FÖRDELAR?

❖ Nackdelar – negativt med reparationsklausulen...:

- *Att undanta reservdelar från skydd går emot hela IP-systemet*
- *Fråntar den innovativa fordonsindustrin en rimlig avkastning på gjorda investeringar*
- *Reservdelstillverkare – kortsiktiga vinstintressen – fokusering på delar med hög omsättning (krockutsatta delar) – håller sig inte med fullt sortiment*
- *Risk för ökad piratkopiering*
- *Hur tillgodoses krav på kvalitet och säkerhet i fråga om reservdelar när inte alla delar i sammansatt produkt tillverkas av en aktör?*
- *Bristande kvalitet-säkerhet hos reservdelstillverkares produkter – skadar originaltillverkares renommé*
- *De informationskrav som ställs på tillverkare/försäljare (omsorgsplikten) för att kunna åberopa sig på reparationsundantaget är otydliga – när anses tillräcklig information ha lämnats?*
- *Det är alltid svårt när tillverkare/säljare ikläds ansvar för hur aktör i ett senare led agerar – att kräva avtal med visst innehåll kan bli tillkrånglat, likaså att säljare skall underlåta att sälja när misstankar finns om att någon avser att använda reservdelen på "fel" sätt*