

M Ö N S T E R – O C H F O R M G I V N I N G S S K Y D D E T Å R 2 0 2 2

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT
16 JANUARI 2023

DESIGNTRION:

LISELOTT ENSTRÖM – LINNEA HARNESEK – KATARINA STRÖMHOLM

ÅRET SOM GICK...2022

- AVGÖRANDEN/MÅL:

- Högsta domstolen: ----
- Patent- och marknadsöverdomstolen: 2 beslut
- Patent- och marknadsdomstolen: 1 dom + 2 beslut (samma mål som i PMÖD)
- EU-domstolen: 1 förhandsavgörande
1 förslag från generaladvokat
- Tribunalen: ca 10 st domar
- Gemenskapsdomstolar + UK: Några avgöranden (som kommenteras med viss fördröjning i "IP-pressen")

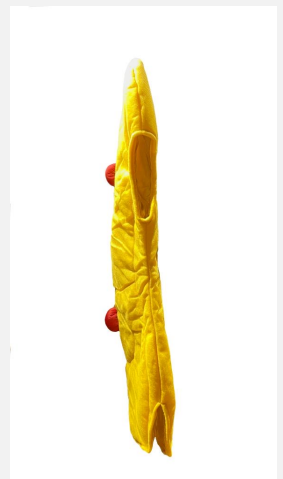
ÅRET SOM GICK...2022...VILKA DESIGNFRÅGOR DISKUTERADES?

- Giltighetspresumtionen avseende registrerade formgivningingsrättigheter – hur fungerar den i interimistiska förfaranden?
- Gränsöverskridande tvister – vilket lands lag tillämpas på accessoriska yrkanden?
- Teknisk funktion – designskydd?
- Sammansatta produkter – vad innebär ”synlighet” vid ”normal användning”?
- Vikten av att (i) kartlägga prior art, (ii) dokumentera egen formgivning/-process och (iii) andras intrångsgörande handlingar mm
- -----
- **AKTUELLT**: EU-kommissionens förslag till nytt (omarbetat) direktiv om formskydd och om ändring av förordning 6/2002 om gemenskapsformgivning

SVERIGE – VAD HÄNDER PÅ DESIGNOMRÅDET – TVISTAS DET OM MÖNSTER?



- **Mål nr. PMT 17190-22: Reitan Convenience Sweden AB ./. Butterick's Leco AB: Intrång i gemenskapsformgivning till lussebulle-dräkt?**
- Reitan – driver detaljhandel i form av kiosker och servicebutiker under varumärkena Pressbyrå, 7Eleven.
- En av Pressbyråns återkommande produkter är saffransbröd – flera hundra tusen saffransbröd säljs varje år. För att marknadsföra saffransbröden har Reitan tagit fram olika "anknytande" produkter – exempelvis "Lussekorven".
- Reitan: År 2019 togs en särskild dräkt fram. Dräkten skapades utifrån en karakteristisk S-form med rundat snitt + russinens proportioner och utformning ägnades stor uppmärksamhet + den gula färgen skulle vara fin - inte alltför orange.
- Lussebulle-dräkten lanserades den 27 november 2019 och från och med den 2 december 2019 kunde lussebulle-dräkten köpas i samtliga Pressbyråer i Sverige.
- Den 25 november 2020 – inför julsäsongen 2020 - ansökte Reitan om att registrera lussebulle-dräkten som gemenskapsformgivning ("traditionella klänningar eller dräkter").





FORTS. INTRÅNG I GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRÄKT?

I december 2021 upptäckte Reitan att Buttericks – som bedriver näringsverksamhet med skämtsaker, fest- och maskeradartiklar – sålde en lussebulleträkt med ett utseende som Reitan ansåg var påfallande likt den lussebulleträkt som omfattas av Reitans gemenskapsformgivning.

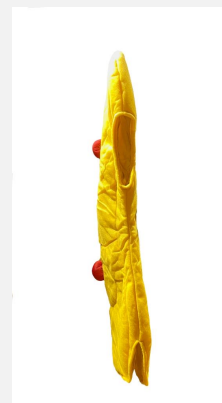
Efter viss korrespondens väckte Reitan den 18 november 2022 talan mot Buttericks om intrång i gemenskapsformgivning – med yrkande om vitesförbud – även interimistiskt – samt fastställelse av skyldighet att utge skälig ersättning och skadestånd samt återkallelse från marknaden och förstörelse av lussebulleträkter.

----- Reitan:

Kunnig användare: barn i åldern 5-10 år jämte föräldrar och mor- och farföräldrar som ”kommer att uppmuntras att köpa träkten”...

Skyddsomfång: stora variationsmöjligheter – brett skyddsomfång.

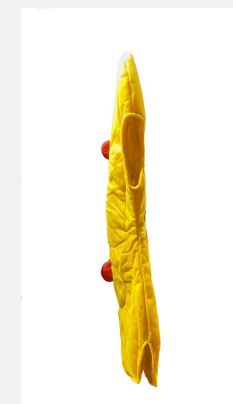
Skillnad: endast färg på russinen (svart-rött) + ryggdelen är slät på Buttericks lussebulleträkt – Reitans träkt har sömmar och russin även på ryggsidan.





FORTS. INTRÅNG I GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRÄKT?

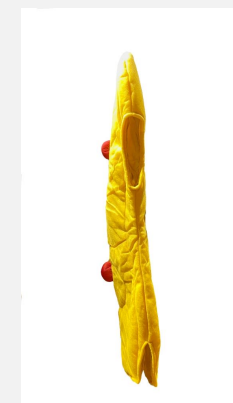
- Buttericks (som förelades att yttra sig över det interimistiska förbudsyrkandet) - bestred yrkandet då Reitan inte gjort sannolikt att intrång är för handen.
- Buttericks: Reitans gemenskapsformgivning är inte giltig + det fanns formgivningar som i stort föregrep Reitans lussebulleträkt (+ risk för nyhetsförstörande händelser?) + tillräckliga skillnader föreligger mellan de två lussebulleträktena för att kunnig användare skall ges olika helhetsintryck (+otillräcklig säkerhet, interimistiskt förbud oproportionerligt och yrkat vitesbelopp alltför högt – 1 MSEK).
- Buttericks yrkade även vilandeförklaring av målet – yrkande om ogiltigförklaring av gemenskapsformgivningen har getts in till EUIPO - då ankommer det på nationella domstolar att vilandeförklara intrångstalan i avvaktan på beslut i giltighetsfrågan.





FORTS. INTRÅNG I GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRÄKT?

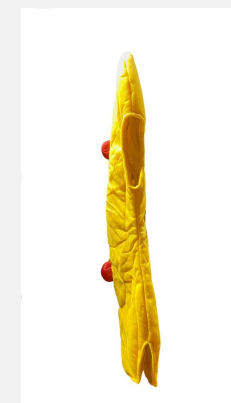
- Patent- och marknadsdomstolen - beslut av den 5 december 2022:
- Giltighetspresumtion gäller i mål som avser intrång i gemenskapsformgivning – giltigheten kan endast bestridas genom väckande av genkärsmål (art. 85.1 i förordning nr. 6/2002 om gemenskapsformgivning).
- I interimistiska prövningar gäller giltighetspresumtionen också – men då kan invändningar om ogiltighet tas upp till prövning utan genkärsmål (art. 90.2 förordningen).
- Prövning av interimistiskt yrkande: översiktlig och preliminär prövning på begränsat underlag.
- -----
- Preliminärt anser domstolen att den utredning och argumentation Buttericks framfört inte rubbar giltighetspresumtionen.
- Kunnig användare: relativt bred grupp bestående av såväl konsumenter som grossister – som känner till dräkter.
- Trots förekomst av andra dräkter föreställande matprodukter mm – lussebulleträkten uppfyller krav på särprägel.
- Skillnader – inte särskilt framträdande -----→ **INTERIMISTISKT FÖRBUD**





FORTS. INTRÅNG I GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRÄKT?

- Patent- och marknadsöverdomstolen – beslut den 16/19 december 2022 (PMÖ 14536-22):
- Buttericks överklagade och yrkade upphävande av Patent- och marknadsdomstolens beslut – invändningar mot alla delar av det interimistiska förbudet.
- Den 9 december 2022 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen beslut av innebörd att det interimistiska förbudet tills vidare inte skulle gälla.
- ----- **PMÖD:S BESLUT**
- Sannolika skäl för intrång = det måste framstå som sannolikt att en giltig gemenskapsformgivning föreligger för att interimistiskt förbud skall kunna meddelas.
- Giltighetspresumtionen kan brytas utan genkärsmål i interimistiska förfaranden – giltighetspresumtionen för gemenskapsformgivningar har inte samma styrka som i fråga om exempelvis patent– ingen ingående granskning av att skyddsförutsättningar föreligger görs (se PMÖ 2043-22, beslut 14 juli 2022 + PMÖ 9614-17, beslut 16 april/15 juni/20 juni 2018).
- Inte presenterats utredning som bryter giltighetspresumtion.
- Dräkt enligt gemenskapsformgivning utformats för att helt likna lussekatt + flera skillnader mellan Reitans lussedräkt och Buttericks ----->
- **INTE SANNOLIKA SKÄL FÖR INTRÅNG --- PMD:S BESLUT UPPHÄVS**
- **Talan har därefter återkallats – målet avskrivits.**



**MÅL NR. PMT 15754-21: THEOREMA SCANDINAVIA AB ./.
EXANI SPORTS AB: GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL
SANDAL/TOFFLA**



- Theorema Scandinavia är grossist i och verksam i skobranschen – Theoremas kunder är återförsäljare av skor.
- Theorema är innehavare av två gemenskapsformgivningar avseende sandaler/tofflor (se bilder i vänster kolumn) – registrerade den 14 juli 2021. Formgivningarna gjordes allmänt tillgängliga 9 augusti 2020/19 augusti 2020/8 januari 2021/10 april 2021.
- Exani Sports är också grossist i skobranschen – levererar skor till återförsäljare i Sverige. Exani har marknadsfört och sålt sandaler/tofflor (se bild överst, höger kolumn).



**FORTS. MÅL NR. PMT 15754-21: THEOREMA
SCANDINAVIA AB ./. EXANI SPORTS AB:
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL SANDAL/TOFFLA**



- Theorema väckte den 21 oktober 2021 talan mot Exani om intrång i de registrerade gemenskapsformgivningarna – vitesförbud – även interimistiskt – informationsföreläggande – skäligt vederlag - skadestånd.
- Efter att stämning ingavs har Theorema ändrat grunden för sin talan så tillvida att bolaget även gjort gällande att Exanis marknadsföring och försäljning av tofflor/sandaler begår intrång i oregistrerade gemenskapsformgivningar avseende de tofflor som omfattas av de registrerade gemenskapsformgivningarna. Intrånget avser förfoganden under period både före registrering och efter.
- Exani har bestritt käromålet i dess helhet – har inlett ogiltighetstalan avseende Theoremas registrerade gemenskapsformgivningar vid EUIPO – har marknadsfört sandal/toffla som utgör nyhetshinder + annan har marknadsfört sandal/toffla som utgör nyhetshinder (se bild 2-4, höger kolumn).
- Exani har yrkat vilandeförklaring av målet vid Patent- och marknadsdomstolen i avvaktan på att EUIPO:s beslut i fråga om giltigheten vunnit laga kraft.



FORTS. MÅL NR. PMT 15754-21: **GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL SANDAL/TOFFLA**



- Patent- och marknadsdomstolens beslut 2 februari 2022:
- **Utgör Theoremas justering av grunden för talan - intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning – en otillåten taleändring (processhinder)?**
- Domstolen resonerar kring sambandet mellan identifikation av saken (13:3 rättegångsbalken) och rättskraft (17:11 rättegångsbalken). Det registrerade och det oregistrerade gemenskapsformgivningsskyddet utgör två olika rättigheter. Förutsättningarna för rättigheternas varaktighet skiljer sig åt – skyddstid. Ett förbud som meddelas på den ena grunden kan bli utan rättsverkan samtidigt som ett förbud meddelat på den andra skulle kunna bestå -----→ **OTILLÅTEN TALEÄNDRING.**
- **Föreligger sannolika skäl för intrång?** Beviskravet lägre än vid slutlig prövning – skyndsam prövning på begränsat underlag – inte föregripa slutlig prövning – beslutsskäl begränsas.
- Giltighetspresumtionen för gemenskapsformgivning har inte samma styrka som i fråga om exempelvis patent – EUIPO gör ingen ingående granskning av att skyddsförutsättningar föreligger.
- Exani gjort gällande att uppenbart nyhetshinder föreligger och att registreringarna kommer att upphävas – åberopat intyg av agenter som intygar att skor identiska med de skyddade sålts under fyra års tid mm. på sätt som skulle vara nyhetsförstörande.
- Intyget tillräckligt för att sätta i fråga registreringarnas giltighet ---→ **INTE SANNOLIKA SKÅL FÖR INTRÅNG – INGET INTERIMISTISKT FÖRBUD**
- **VILANDEFÖRKLARING I AVVAKTAN PÅ EUIPO:S BESLUT (LAGAKRAFT)**



FORTS. MÅL NR. PMT 15754-21: GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL SANDAL/TOFFLA

- Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 1 juni/30 juni 2022:
- **Utgör Theoremas justering av grunden för talan - intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning – en otillåten taleändring (processhinder)?**
- Två skilda skyddsformer – skyddsförutsättningar avseende nyhet och särprägel desamma – men tillgängliggörande respektive registrering för uppkomst av skydd. Olika skyddstid. Regelverk för ogiltighet skiljer sig åt. Ensamrättens omfattning skiljer sig åt - intrång i oregistrerade rättigheter förutsätter efterbildning. Skilda förmögenhetsobjekt (registrerade rättigheter kan ställas som säkerhet) – kan innehas av olika rättighetshavare. I detta fall: delvis olika intrångsperioder.
- Ansluter till Patent- och marknadsdomstolens resonemang avseende talans identitet och rättskraft mm. -----→ **OTILLÅTEN TALEÄNDRING.**
- **Föreligger sannolika skäl för intrång?**
- Ansluter till Patent- och marknadsdomstolens resonemang i fråga om giltighetspresumtionen för gemenskapsformgivningar - inte samma styrka som i fråga om exempelvis patent – ingen ingående granskning av att skyddsförutsättningar föreligger görs.
- De intyg Exani åberopat tillräckliga för att skapa osäkerhet i fråga om registreringarnas giltighet. ---→ **INTE SANNOLIKA SKÄL FÖR INTRÅNG**
- I fråga om taleändringen och avvisning meddelade **PMÖD ventil** – ansågs vara av vikt för rättstillämpningen att ett överklagande prövades av Högsta domstolen.
- Målet är **vilandeförklarat**.



**FORTS. MÅL NR. PMT 15754-21:
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL SANDAL/TOFFLA**

- **TILLÄGG:**
- Annulleringsenheten vid EUIPO har i beslut av den 7 december 2022 beslutat att avslå Exani Sports ansökningar om ogiltigförklaring av Teoremas gemenskapsformgivningar.



EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL NR. C-421/20 (DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW



- Acacia – ett italienskt företag – tillverkar och säljer aluminiumfälgar för motorfordon och distribuerar dem i flera medlemsstater.
- Acacia levererade fälgar från Italien till Tyskland. Varorna har sålts i Tyskland och reklam på Internet har varit riktad till konsumenter i Tyskland.
- BMW ansåg att Acacias distribution av vissa fälgar i Tyskland utgjorde intrång i BMW:s registrerade gemenskapsformgivning och väckte talan om intrång vid en gemenskapsdomstol i Tyskland. Talan omfattade yrkanden om förbud att fortsätta med intrånget såväl som accessoriska yrkanden – yrkanden om skyldighet att utge skadestånd, skyldighet att lämna upplysningar, skyldighet att inkomma med handlingar och bokföring samt skyldighet att överlämna varor för förstörelse.
- Den tyska gemenskapsdomstolen ansåg sig behörig att pröva frågan enligt artikel 82.5 i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning:

Talan om intrång och genkärsmål i fråga om ogiltighet vid intrångstalan får väckas vid domstol i den medlemsstat ”där intrång eller fara för intrång förekommit”.

**EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL NR. C-421/20
(DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW**



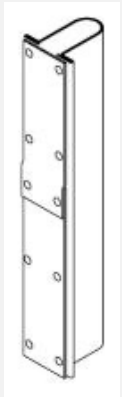
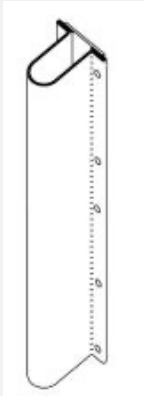
- Den tyska gemenskapsdomstolen biföll talan och slog fast att Acacia gjort sig skyldiga till intrång i gemenskapsformgivningarna. Därtill tillämpade domstolen tysk lagstiftning (nationell rätt) på BMW:s accessoriska yrkanden avseende skadestånd, skyldighet att lämna viss information, inkomma med handlingar och bokföring samt överlämna intrångsgörande varor för förstörelse.
- Acacia överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf och gjorde dels gällande att intrång inte förelåg, dels att italiensk rätt var tillämplig på BMW:s accessoriska yrkanden.
- OBS! Bestämmelserna i tysk rätt om förpliktande för part att inkomma med handlingar och bokföring skiljer sig från bestämmelserna i italiensk rätt.
-

FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL NR. C-421/20 (DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW



- **EU-domstolen slår i domen fast:**
- 1. Gemenskapsdomstol som grundar sin behörighet på artikel 82.5 – ”där intrång eller fara för intrång förekommit” – äger endast pröva intrångshandlingar som begåtts/riskerar att begås i den medlemsstat där domstolen är belägen – detta följer av artikel 83.2 i förordningen.
- 2. Att Acacia fattat beslut om och vidtagit åtgärder för intrångshandlingarna (reklam på Internet riktad till tyska konsumenter + försäljning av varor på tysk marknad) i Italien utgör inte hinder för att väcka talan i Tyskland.
- 3. Den nationella rätten i den medlemsstat där domstolen är belägen (Tyskland) skall tillämpas på **frågor som inte regleras i EU-förordningen** – såsom frågor om skadestånd, skyldighet att lämna upplysningar samt inkomma med handlingar och bokföring (artikel 88.2 + C-479/12, H Gautzsch Großhandel, p. 53-54).
- 4. I mål där intrång bedömts föreligga skall domstolen besluta om **”annan påföljd som är lämplig med hänsyn till omständigheterna”** och som föreskrivs i lagstiftningen i den medlemsstat där handlingar begicks – detta innefattar bland annat förstörelse av varor (artikel 89. d) + C-479/12).
- 5. Begreppet ”tillämplig lag” i artikel 88 omfattar även internationellt privaträttsliga regler.
- 6. ”Tillämplig lag” vid intrångstalan som väcks i medlemsstat med stöd av artikel 82.5 är den nationella rätten i den medlemsstaten – denna tolkning av relevanta bestämmelser innebär ett upprätthållande av **skyddslandsprincipen (lex loci protectionis)** – viktig princip inom immaterialrätten (följer av artikel 89.1 d).

**TRIBUNALENS DOM AV DEN 19 OKTOBER 2022
MÅL NR T-231/21: PRAESIDIAD HOLDING VS ZAUN LTD;
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL STOLPE**



- Praesidiad innehar sedan januari 2004 en gemenskapsformgivning för en stolpe (att infoga i ett säkerhetsstängsel; se bilden till vänster).
- Zaun ingav i mars 2018 en ansökan om ogiltigförklaring av registreringen – enligt Zaun är produktens utseende uteslutande betingad av en teknisk funktion.
- I juli 2019 avslog Annulleringsenheten yrkandet om ogiltigförklaring.
- Zaun överklagade och i februari 2021 beslutade Tredje Besvärskammaren att bifalla överklagandet och ogiltigförklara formgivningen med hänvisning till bestämmelsen i artikel 8(1) i förordning nr 6/2001 om gemenskapsformgivning. Bland annat hade besvärskammaren tagit del av innehållet i en patentansökan som åberopats av Praesidiad.
- Praesidiad överklagade och Tribunalen har därefter prövat frågan om formgivningen är ogiltig enligt artikel 8(1) i förordningen om gemenskapsformgivning:

Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion.

DESIGN OCH FUNKTIONALITET – VAD GÄLLER?

Tribunalen hänvisar till EU-domstolens dom av den 8 mars 2018, C-395/16, DOCERAM:

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 objektivt fastställda omständigheterna – bland annat hur produkten används och hur alternativ design ser ut, 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. Detta gäller även om det finns andra utföranden som uppnår den eftersträlvade funktionaliteten.

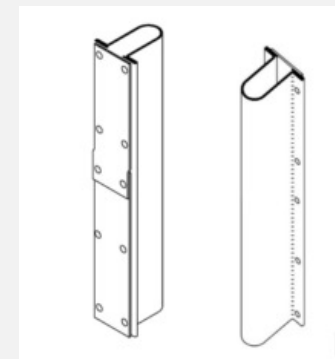
DESIGN OCH FUNKTIONALITET – VAD GÄLLER?

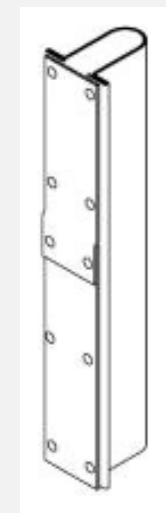
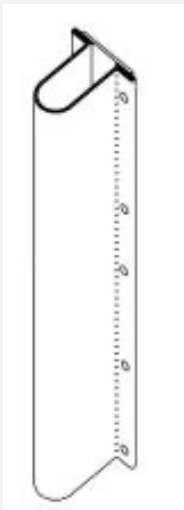
Parterna är överens om att de utseendemässiga särdragen hos designen är:

1. En fläns och en öppen kanal
2. En u-formad profil
3. En täckplåt

Tribunalen konstaterar att produkten fyller följande tekniska funktion:

Att vara fästpunkt för stängslets nätpanel, dvs att stötta stängslet.





**FORTS. TRIBUNALENS DOM AV DEN 19 OKTOBER 2022 MÅL NR T-231/21: PRAESIDIAD HOLDING VS ZAUN LTD;
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL STOLPE**

- **Tribunalens dom - uttalanden:**
- **1. Ett patent är ett dokument som förklarar de tekniska särdragen hos en produkt. Ett sådant dokument kan inte, då det uteslutande har ett tekniskt syfte, automatiskt användas för att utesluta möjligheten av att överväganden andra än tekniska, exempelvis överväganden hänförliga till visuella aspekter, också kan ha beaktats vid framtagandet av en design som förekommer i dokumentet.**
- **2. Praesidiad åberopade fyra sakkunniga vittnen: de sakkunniga vittnena uttalade att funktionella hänsyn tagits vid formgivningen, men att även estetiska/visuella aspekter beaktats i fråga om i vart fall två av tre särdrag. Artikel 8(1) i förordningen är endast tillämplig vid total frånvaro av estetiskt betingade överväganden – den tillämpas inte per automatik så snart det kunnat fastställas att funktionella hänsyn har tagits.**
- **3. Det är tillräckligt att ett av tre särdrag utformats med beaktande av annat än enbart tekniska överväganden för att artikel 8(1) inte skall kunna ligga till grund för ogiltigförklaring.**
- **4. Förekomst av alternativ design är en objektiv omständighet av intresse vid prövning av artikel 8(1) – den måste dock underbyggas med annan bevisning och kan inte ensam ligga till grund för slutsats om att annat än funktionella hänsyn tagits vid formgivning.**
- **5. De sakkunniga vittnena + kataloger mm avseende säkerhetsstängsel visar att det i fråga om en produkt av denna storlek och art finns intresse av att ”den smälter in i omgivningen” = estetiska överväganden finns med - i synnerhet då produkten är ”höggradigt synlig för allmänheten”.**
- **----- EJ UTESLUTANDE BETINGAD AV TEKNISK FUNKTION**

SFIR - PRAXISDAGEN 2023

Liselott Enström

Barker Brettell Sweden AB

STORBRITANNIEN:

IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC) 8 FEBRUARI 2022

**AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED; FORMGIVNING AVSEENDE
HOODY - NYHET OCH SÄRPRÄGEL**

Erol är innehavare av två registrerade formgivningar:



Erol påstod att Posh gjorde intrång i dessa formgivningar, men Posh bestred intrång och anförde att formgivningarna skulle ogiltigförklaras pga att nyhetskravet inte var uppfyllt och formgivningarna inte besitter erforderlig särprägel.

**FORTS. IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC))
AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED
NYHET OCH SÄRPRÄGEL**

Posh förlitade sig på prior art i form av:

1. En broschyr från 1999 från Urban Attitude utvisande en liknande logotyp som den på "hoodien" och T-shirten.
2. En bild av dålig kvalitet från en broschyr som påstods komma ifrån en hemsida för en outlet för turister från 2008.
3. Bilder av kepsar med liknande logotyp som Erols formgivningar från KK Hosiery daterade 2007 och 2008.



FORTS. IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC)) AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED NYHET OCH SÄRPRÄGEL

I domen fastslogs att det enda elementet som kan uppnå kravet på särprägel är **logotypen** i sig. Plagget som sådant ansågs för generellt för att tillerkännas skydd. Domstolen kom fram till att den bevisning som Posh lagt fram var trovärdig och var från tiden före Erols ansökan om formgivningsskydd. Trots att de tidigare exemplen på liknande logotyp inte var åsatta plagg av samma färg och form som Erols "hoodie" och T-shirt, slogs det fast att Erols formgivningar inte uppnådde kravet på nyhet. Formgivningarna ogiltighetsförklarades.

Vad kan vi lära oss av detta rättsfall?

Var noggrann med genomgång av "prior art" innan en ansökan om registrering inges och man ska inte förlita sig alltför mycket på en formgivningsregistrering för "enkla" formgivningar vid en intrångstalan.

Företag som står inför svårigheter med intrång från andra aktörer kan tro att en intrångstalan kan vara en lösning på deras problem. Det här fallet visar dock att man behöver ett starkt skydd, solida argument och bevis för att lyckas – utan dem finns risken att en inträngsåtgärd slår tillbaka på en själv.

STORBRITANNIEN:IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC)) FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR; BEVISNING DEN 25 MARS 2022

Fairfax, som handlar med lädervaror av lyxkvalité, har designat en stövel, inspirerad av en spansk ”ridstövel” som benämns Regina. Regina-stöveln är registrerad som formgivning inom EU och det finns också en klonad registrering i UK som målet baseras på samt en påstådd oregistrerad designrättighet i UK, som har anförts med hjälp av skisser och uttalade exkluderingar av vissa delar av stöveln.

Fairfax klackstövel är baserad på en traditionell ridstövel i spansk stil och har en dragkedja i full längd med tofsdragning och en dragflerp i läder samt en bakre elastisk kilpanel täckt med fyra remsor.

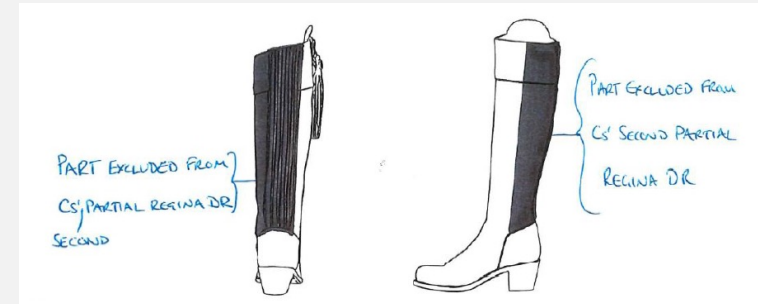


FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC)) FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR BEVISNING

En EU design ansökan lämnades i januari 2016 och denna klonades sedan till en brittisk designregistrering. Den registrerade formgivningen visar de tre nyckeldetaljerna - dragflerpen, tofsen och kilpanelen:



registrering



oregistrerade mönster (delar av produkten)

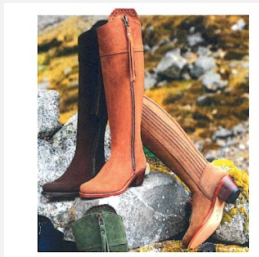
Fairfax åberopade också oregistrerade rättigheter till tre formgivningar i UK – i) hela stöveln, ii) hela stöveln exklusive den elastiska kilen samt iii) hela stöveln exklusive bakstycke och del av insidan av stöveln). Eftersom oregistrerad formgivning uppstår automatiskt vid skapande av ett mönster i UK (liksom inom EU), är det lite udda att – som i det här fallet – åberopa ritningar utvisande vissa delar av stöveln som man inte gjorde anspråk på genom sin oregistrerade rättighet.

FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689) (IPEC) FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR BEVISNING

Parterna hade diskuterat samarbete men ingenting kom till stånd. Bruar började sedan sälja en variant av Regina-stöveln som de köpte in från ett annat bolag. När de fick problem med försändelserna, försökte Fairfax sälja sin stövel till Bruar samtidigt som man uppmanade Bruar att sluta sälja sin variant av stövel som man ansåg göra intrång i Regina-stöveln. Bruar ville inte handla av Fairfax utan de designade istället en egen variant av Regina-stöveln med hopp om att få Fairfax att dra tillbaka sitt hot om intrångstalan. Den nya varianten hade bara två remsor i kilen i bakstycket och en annan färgsättning. Man gjorde även en tredje variant.



version 2



version 3



prior art

Fairfax stämde för intrång och Bruar hävdade att Regina-stöveln inte uppnådde kravet för nyhet och återopade en äldre variant av stövel. På bilden som visar den tidigare stöveln syns inte bakstycket och man kan inte utgå ifrån att det finns någon elastisk kilpanel som på Fairfax stövel Regina.

FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC) – FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR BEVISNING

Till stor del tack vare den bakre, elastiska kilen i Regina stöveln fann domstolen att Fairfax registrerade design uppnådde kraven för särprägel och var giltig. Man kom också fram till att Bruar gjort intrång i Fairfax registrerade rättighet med version 1 och 2 av stöveln. Stöveln i version 3 ansågs dock ge ett annorlunda helhetsintryck på grund av att den elastiska kilen placerats på insidan av stöveln. Dock fann domstolen att version 3 gjorde intrång i Fairfax oregistrerade formgivningrättighet.

Detta ärende visar på viktigheten av att:

1. Ansökningsstrategi – var noga med att utnyttja möjligheten att undanta vissa delar av en produkt och att utnyttja möjligheten att lämna in flera formgivningar i samma ansökan för att erhålla ett så brett registreringsskydd som möjligt.
2. Framtida rättstvister – att samla dokumentation och arbetsmaterial är särskilt viktigt för oregistrerade mönsterrättigheter när det gäller att visa eller motbevisa kopiering.
3. Bevismaterial – om bevis om prior art ska läggas fram, var noga med tydliga avbildningar som visar på kopiering .

DOMAR (OCH MÅL...) AV INTRESSE UNDER 2022

- **Patent- och marknadsdomstolen**

- DOM: PMT 7882-22: Promoteq i Sandviken AB ./ Prevector AB – *mönsterregistreringar avseende väskor till polisens ingripande- och insatsverksamhet – frågor om bristande nyhet och särprägel – uteslutande funktionellt betingad formgivning – mönsterregistrering hävdades – domen överklagades, men överklagandet återkallades*
- BESLUT: PMT 15754-21: Theorema Scandinavia AB ./ Exani Sports AB – *registrerad gemenskapsformgivning till toffla/sandal (frågor om otillåten taleändring - åberopande av oregistrerade gemenskapsformgivning för identisk formgivning – giltighetspresumtionen vid interimistiska förfaranden mm - nu vilandeförklarat i avvaktan på EUIPO:s beslut i giltighetsfrågan)*
- BESLUT: PMT 17190-22: Reitan Convenience Sweden AB ./ Buttericks Leco AB – *registrerade gemenskapsformgivning till lussebulleträkt (giltighetspresumtionen vid interimistiska förfaranden mm – nu återkallat-avskrivet*
- **EU-domstolen (förhandsavgörande + förslag från generaladvokaten):**
 - C-421/20 Acacia Srl ./ Bayerische Motoren Werke AG (3 mars 2022) – *fråga om tillämplig lag på accessoriska yrkanden när gemenskapsdomstol grundar behörighet på artikel 82.5 ”där intrång eller fara för intrång har förekommit”*
 - ***OBS! Generaladvokatens förslag*** C-472/21 Monz Handelsgesellschaft International GmbH & KG ./ Büchel GmbH & Co Fahrzeugtechnik KG (8 september 2022) — *”synlighet” och ”normal användning” i fråga om beståndsdel i sammansatt produkt*

FORTS. DOMAR UNDER ÅRET (OCH 2020...)

- **Tribunalen:**

- T-327/20: Group Nivelles NV ./. Easy Sanitary Solutions BV (27 april 2022) – *tillåtlighet av ytterligare prior art vid ogiltighetstalan – kunnig användare vid prövning av nyhet respektive särprägel – olika? **OBS! begäran om förhandsavgörande har getts in*** – dom kommer
- T-231/21: Praeisiadiad Holding ./. Zaun Ltd (19 oktober 2022) – *detaljer uteslutande betingade av teknisk funktion?*

- **IPEC - Storbritannien:**

- IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC) Ahmet Erol vs Posh Fashion Limited – 8 februari 2022 – *nyhet och särprägel*
- IP-2019-000130 (EWHC 689) (IPEC) Fairfax vs The House of Bruar – 25 mars 2022 - *formgivning avseende stövel - bevisning*
- **LÄSTIPS:** EU-domstolens dom i C-24/16 och C-25/16, Nintendo, den 27 september 2017 - där tillämpades andra forumbestämmelser – omfattade intrång i flera länder – lagen i det land där den första intrångshandlingen begicks tillämpades på samtliga accessoriska yrkanden.