

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 3

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT
17 JANUARI 2024

DESIGNTRION:

LISELOTT ENSTRÖM - LINNEA HARNESK - KATARINA STRÖMHOLM

ÅRET SOM GICK...2023

- **AVGÖRANDEN/MÅL:**

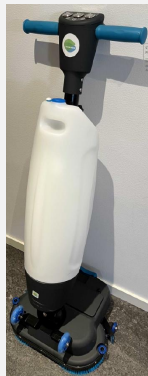
- **Högsta domstolen:** ----
- **Patent- och marknadsöverdomstolen:** 1 beslut (överklagande av PMD:s beslut i fråga om interimistiskt förbud)
- **Patent- och marknadsdomstolen:** 2 domar + ett antal beslut (i frågor om interimistiskt förbud, säkerhetsåtgärder, avvisning, vilandeförklaring mm)
- **EU-domstolen:** 2 förhandsavgöranden
- **Tribunalen:** 5-8 domar
- **Gemenskapsdomstolar:** Några avgöranden (som kommenteras med viss fördröjning i "IP-pressen")

ÅRET SOM GICK...2023...VILKA DESIGNFRÅGOR DISKUTERADES?

- Teknisk funktion – designskydd?
- Sammansatta produkter – vad innebär kravet på ”synlighet” vid ”normal användning”?
- När anses en formgivning ha gjorts allmänt tillgänglig (=nyhetsförstörande/relevant vid bedömning av särprägel)?
- Giltighetspresumtionen avseende registrerade/oregistrerade formgivningsrättigheter – hur fungerar den i interimistiska förfaranden?
- I Sverige: ovanligt många mål avseende mönster/formgivning – ett antal stämningar och genstämningar, ett antal förlikningar
- En del processuella frågor: ändring av talan, vilandeförklaring, rättegångskostnader
- Överlappande skydd – formgivning-upphovsrätt – hur bedöms skyddsförutsättningarna?
- -----
- *EU-reform för direktiv och förordning – nära förestående*

SVERIGE
DOMAR FRÅN PATENT- OCH
MARKNADSDOMSTOLEN

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGGÖRANDE
SÄRPRÄGEL



MÅL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

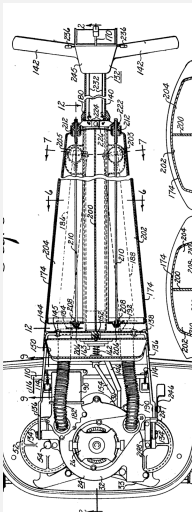
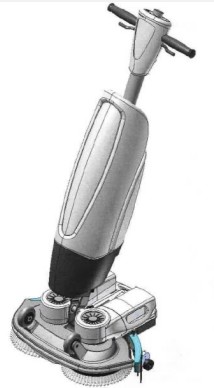
**I-TEAM PROFESSIONAL BV ./ CLEANHOUSE STÄDMATERIAL & HYGIEN
IN SCANDINAVIA AB:**

**GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GOLVRENGÖRINGSMASKIN
(DOM AV DEN 20 APRIL 2023 – *LAGAKRAFTVUNNEN – EJ PT I PMÖD*)**

- Målet gäller formgivningskydd för golvrengöringsmaskiner - kombiskurmaskiner.
- **I-Team** är ett nederländskt företag som utvecklar och producerar rengöringsmaskiner och tillbehör till sådana produkter. I-Team har licens att nyttja ett tyskt företags immateriella rättigheter till en rengörings- och torkmaskin för manuell körning – den s.k. I-Mop - bland annat en gemenskapsformgivning (se vänster, övre bilden – 1 av 7 vyer). Formgivningen: ansökan och registrering år 2013.
- **Cleanhouse** marknadsför och säljer städutrustning och städmaskiner via webbutik och fysiska butiker (i Stockholm med omnejd). Cleanhouse har sålt en maskin med det utseende som framgår av den nedre bilden till vänster.
- **I-Team** stämde Cleanhouse för intrång i gemenskapsformgivning och framställde yrkanden om vitessanktionerat förbud, skälig ersättning för nyttjande, ersättning för ytterligare skada (tycks bland annat avse otillbörlig vinst), återkallelse och förstörelse av produkter.

MÅL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

I-TEAM PROFESSIONAL BV ./. CLEANHOUSE STÄDMATERIAL & HYGIEN
IN SCANDINAVIA AB:
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GOLVRENGÖRINGSMASKIN
(DOM AV DEN 20 APRIL 2023 – **LAGAKRAFTVUNNEN – EJ PT I PMÖD**)



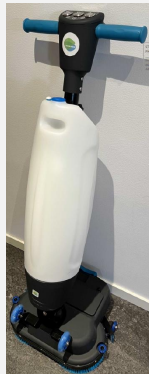
- **Cleanhouse** genstämde och hävdade att den registrerade gemenskapsformgivningen till rengöringsmaskinen var ogiltig.
- Som grund för sin hävningstalan har Cleanhouse anfört att den registrerade formgivningen avseende rengörings- och torkmaskinen **saknar särprägel i förhållande till ritningarna i vart och ett av tre olika patent** – ett tyskt patent, ett brittiskt patent och ett amerikanskt patent. Patenten har innehafts eller sökts av det svenska företaget Electrolux (publicerade 1969, 1964 och 1963). Samtliga patent har offentliggjorts genom publicering av respektive lands patentverk.
- **I-Team** gjorde i ogiltighetsmålet gällande att:
 - (i) gemenskapsformgivningen skiljer sig i hög grad från tidigare formgivningar, inklusive ritningarna i de tre åberopade patenten,
 - (ii) de tre patenten inte innehåller någon formgivning som kan identifieras eller återges exakt och fullständigt på sätt som gör att de kan utgöra hindrande formgivning,
 - (iii) formgivningen i patenten har inte gjorts tillgängliga för allmänheten eller blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda kretsen inom EU – patenten är sedan länge utgångna (det senaste år 1982) och dessutom avsedda att skydda en teknisk lösning för hushållsbruk, har inte heller resulterat i produkter på marknaden.

FORTS. MÅL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:



- **Patent- och marknadsdomstolen:**
- **Tillgängliggörande för allmänheten – de tre åberopade patenten? (artikel 7, förordning nr 6/2002)**
- En formgivning presumeras ha gjorts tillgänglig för allmänheten om det visas att den exempelvis har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt, förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller på annat sätt blivit känd före dag för ansökan/prioritet. Presumtionen bryts om omständigheterna var sådana att formgivningen inte rimligen kunde ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen (EU).
- **I-Team** har anfört följande **presumtionsbrytande omständigheter:**
- Ritningarna i patenten kan inte anses ha varit relevanta att eftersöka eller känna till – patenten är sedan länge utgångna – dessutom avsåg de att skydda teknisk lösning av maskin för hushållsbruk.
- **Domstolen:** Det saknar betydelse att ritningarna fanns i patentskrift – det är utseendet som utgör formgivningen – den rättsliga form under vilken detta utseende skyddas är inte avgörande.
- Samtliga patent har publicerats av patentverk – inget har framkommit annat än att patenten/ritningarna funnits sökbara och gratis tillgängliga i etablerade databaser (exempelvis Espacenet). Det saknar betydelse att patenten inte längre är giltiga.
- Det kan rimligen krävas att personer inom sektorn för maskiner för golvrengöring gör eftersökningar avseende publicerade patent inom berört område – särskilt när patenten tillhör stor och välkänd aktör på marknaden. Inget krav att patent resulterat i produkt på marknaden.
- Ej visat att patenten inte rimligen kunde ha blivit kända i kretsar inom berörd sektor.
- Ritningarna synliggör den patentskyddade produktens linjer, konturer, vinklar och form.
- **= formgivningen i patenten kan läggas till grund för den jämförelse som är nödvändig vid särprägelbedömningen.**

FORTS. MÅL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:



- **Bedömning av särprägel – fyra steg:**
- (i) vilken produktsektor tillhör de produkter som formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för? *golvrengöringsmaskiner för professionellt bruk*
- (ii) vem är den kunnige användaren av dessa produkter? *en person som använder golvrengöringsmaskiner i yrkesmässig verksamhet/ansvarig för inköp av städprodukter – har intresse och erfarenhet av olika typer av städprodukter – exempelvis den typ av kombiskurmaskin som är aktuell – en direkt jämförelse görs mellan produkterna*
- (iii) vilken grad av frihet hade formgivaren vid utvecklingen av formgivningen?
- *Utöver skisser i patentskrifterna har separata delar av äldre formgivningar åberopats – ej relevant (Karen Millen-målet, C-345/13); formgivaren har behövt ta hänsyn till funktion (rengöra golv): nödvändiga beståndsdelar såsom skurhuvud, vätskebehållare och styrdel – begränsad frihet vid utvecklingen av formgivningen (=snävare skyddsomfång)*
- (iv) vilket helhetsintryck får en kunnig användare vid en – om möjligt direkt – jämförelse mellan den omtvistade formgivningen och individuellt varje annan äldre formgivning som gjorts tillgänglig för allmänheten?
- *Liknande övergripande formspråk – men flera skillnader avseende såväl formgivningens grundläggande form som olika detaljer = annat helhetsintryck = SÄRPRÄGEL =*
- **GILTIG REGISTRERING**

FORTS. MÅL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

Intrång?

Relativt snävt skyddsomfång - några iögonfallande designelement gör att rengöringsmaskinen enligt gemenskapsformgivningen och Cleanhouses maskin skiljer sig åt = **INTE** intrång.



Försvar avseende oaktksamhet-uppsåt:

Svarandeparten förlitade sig på kinesisk dom avseende identisk produkt och identisk rättighet enligt vilken intrång inte ansågs föreligga – överinstans ändrade sedan domen och intrång ansågs föreligga...*(frågan kom aldrig att prövas)*

Rättegångskostnader?

Påstående om att part onödigt belastat, komplicerat och fördröjt utredning – anses inte visat huruvida agerande medfört merkostnader, huruvida åtgärder haft inverkan på motparts processföring eller medfört att vidtagna utredningsåtgärder blivit obehövlige = **saknas skäl förordna om rättegångskostnader på annat sätt än enligt huvudregeln.**

Domen överklagades – Patent- och marknadsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd – laga kraft.



MÅL NR. PMT 7215-23:

SUNTOY AB ./. MAMMAFINT AB: MÖNSTER TILL BOKSTAVSPÄRLOR
(DOM AV DEN 22 DECEMBER 2023)

Mammafint äger två svenska mönsterregistreringar avseende pärlor med bokstäver på:



• Reg.nr 83863



•



Reg nr 83994

Mammafint stämde **Suntoy** vid Patent- och marknadsdomstolen och gjorde gällande intrång i de ovan angivna mönsterregistreringarna (mål nr PMT 3452-23)

Suntoy genstämde och väckte talan om hävning av Mammafints mönsterregistreringar till följd av **bristande nyhet** och **bristande särprägel**. Suntoy ansåg sig ha rätt enligt 31 a § mönsterskyddslagen att föra talan avseende hävning av registreringarna då bolaget "lider förfång" av Mammafints registreringar – som ett resultat av intrångstalan (Suntoy åberopar inte några egna äldre eller kolliderande rättigheter).

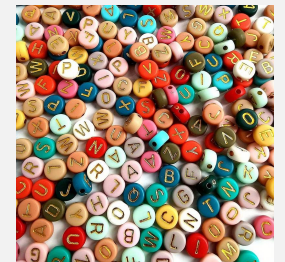
Intrångsmålet har förklarats vilande i avvaktan på att frågan om giltigheten av de två mönsterregistreringarna slutligt har avgjorts.

FORTS. MÅL NR. PMT 7215-23:



Suntoy har, till stöd för sin talan om bristande nyhet och särprägel, åberopat utskrifter från Mammafints egen Instagram-sida samt från andra företags Instagram-konton – även arkiverade inlägg - blogginlägg, Facebook-sidor för att visa att pärlor identiska eller kvasi-identiska med de pärlor som omfattas av Mammafints mönsterregistreringar – bland annat pärlor med bokstäverna **A** och **O** - hade gjorts tillgängliga före dagen för Mammafints ansökningar om mönsterregistrering. Vidare ansåg man att mönstren ifråga uppvisar en grundform som är helt ordinär och inte unik, alltså saknar pärlorna erforderlig särprägel.

Mammafint å sin sida, hävdade att tidigare pärlor inte är nyhetshindrade, då det finns tydliga skillnader (**A** och **O** jämfört med **Ä**, **Ä** och **Ö**). Man pekade också på placering av punkter och också på skillnader i material. Mammafint ansåg också att pärlorna var speciella vid tiden för ansökningarnas ingivande till PRV och det fanns inga liknande bokstavspärlor på marknaden. Placeringen av punkterna i bokstäverna var helt unik och olik det som fanns tillgängligt.



FORTS. MÅL NR. PMT 7215-23:



Patent- och marknadsdomstolen:

PMD, som avgjorde målet på handlingarna, började sitt resonemang med att slå fast att EU-domstolens praxis har stor relevans för förutsättningarna för och upprätthållandet av mönsterskydd även när mål handlar om nationellt mönsterskydd.

Vidare gjordes det tydligt att den som gör gällande att ett mönster ska hävas, har bevisbördan.

- **Allmänt tillgängliggörande:**
- Arkiverade Instagram-inlägg är att anse som offentliggjorda – samtliga inlägg har fått gilla-markeringar och kommentarer och det fanns ingen anledning att betvivla att inläggen funnits allmänt tillgängliga vid tidpunkt som angetts.
- **Nyhetskravet:**
- Det mönsterrättsliga nyhetskravet är snävt avgränsat – normen för nyhet skall avgöras genom en objektiv expertbedömning – exempelvis med utgångspunkt från vad en specialkunnig formgivare anser.
- Marginella skillnader kan räcka för att två formgivningar inte skall anses vara identiska eller nyhetsförstörande i förhållande till varandra.



FORTS. MÅL NR. PMT 7215-23:



Krav på särprägel:

Domstolen hänvisar till en prövning i fyra steg och kommer fram till följande:

(1) Produktsektor till vilken mönster hör – **pärlor avsedda för pyssel/hobbybruk**

(2) Kunnig användare – **person med viss praktisk erfarenhet av formgivningsområdet – använder pärlor för att pyssla och skapa tex. armband som en hobby.**

(3) Variationsutrymme för formgivare – bland annat egenskaper som är nödvändiga på grund av produktens/produktedelens funktion eller lagenliga krav på produkten – mönstertäthet – **OBS! allmän designtrend ses inte som en begränsande faktor. Det krävs ett hål där en tråd kan föras igenom, storleksmässiga begränsningar, måste kunna uppvisa bokstav – relativt stor frihet genom val av material, figurer, symboler, typsnitt, färger, strukturer och former.**



FORTS. MÅL NR. PMT 7215-23:



(4) Kunnige användarens helhetsintryck – en jämförelse skall göras mellan det omtvistade mönstret individuellt och varje tidigare formgivning (bl.a. C-345/13, Karen Millen-målet) – avgörande är det bildmaterial avseende den omtvistade formgivningen som tagits in i registret.

Ä och Ö pärlorna uppstår små skillnader i detaljer vid jämförelse med tidigare pärlor, såsom placering av punkterna, bokstävernas proportion i förhållande till pärlan samt formen på O-formen, men dessa är inte tillräckliga för den kunnige användaren ska få ett annat helhetsintryck = **bristande särprägel**.

När det gäller Å pärlan, skulle en kunnig användare få ett annat helhetsintryck än de tidigare pärlorna med A, O, Ä och Ö. Sunttoy har inte lyckats visa att mönstret för Å-pärlan saknar nyhet eller särprägel i förhållande till de tidigare pärlorna, vilket innebär att det inte finns skäl att häva denna registrering



Ä och Ö faller – bokstavspärlan Å förblir giltig.

Mål nr. PMT 7882-22

Promoteq i Sandviken AB ./ . Preventor ab:

(Dom av den 21 december 2022 – *lagakraftvunnen*)

- Polismyndigheten upphandlade under år 2019 väskor till sin ingripande- och insatsverksamhet. Ny part vann upphandlingen – Promoteq vann över Preventor.
- Preventor innehar mönsterregistreringar avseende en större SPT-väska och en mindre IGV-väska – ansökningar gavs in den 30 november 2016, registreringar beviljades i februari 2017.
- Promoteq väckte talan om ogiltigförklarande av mönster pga bristande nyhet och särprägel (teknisk funktion pga krav från Polismyndigheten). Menade också: Väskor i enlighet med de registrerade mönstren utformades på våren 2015 och levererades av Preventor till polismyndigheten den 24 november 2015 = då blev mönstren allmänt tillgängliga = nyheten förstörd vid tidpunkt för ansökningarna 2016.
- **Kunnig användare** = polis inom polisens ingripandeverksamhet eller område för särskild polistaktik – mindre intresserad av detaljer som skiljer väskorna från tidigare väskor.



Mål nr. PMT 7882-22

Promoteq i Sandviken AB ./ . Preventor ab:

(Dom av den 21 december 2022 – *lagakraftvunnen*)

- Nyhetsfristen enligt 3a § mönsterskyddslagen (grace period) löpte från den 30 november 2015 till den 30 november 2016.
- Av utredning i målet framgår att väskor levererades till polismyndigheten den 24 november 2015, men att polismyndigheten fick del av prototyper av väskor som överensstämmer med mönstren före den 24 november. Inget har framkommit som tyder på att detta skedde efter uttalat eller underförstått förbehåll om att mönstret skulle hållas hemligt.
- Mönstren blev allmänt tillgängliga i den mening som avses i 3 § mönsterskyddslagen när prototyperna kom polismyndigheten tillhanda - en statlig myndighet som i egenskap av slutkonsument beställt väskorna efter viss kravspecifikation.

allmänt tillgängliga bristande nyhet hävning av registreringen.



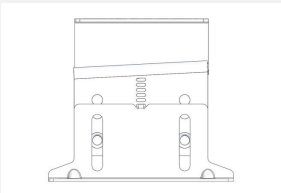
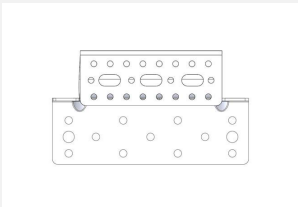
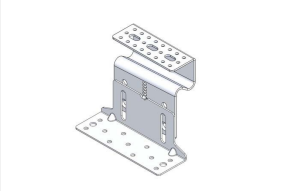
SVERIGE
PÅGÅENDE MÅL – PROCESSUELLA FRÅGOR

ÄNDRING AV TALAN
GILTIGHETSPRESUMTION
VILANDEFÖRKLARING

**MÅL NR PMT 10120-23:
WELAND STÅL AB ./. SOLIFOKUS SVERIGE AB**

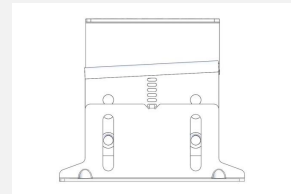
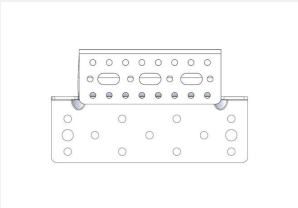
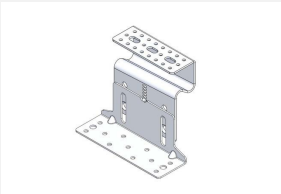
**INTERNATIONELL DESIGNREGISTRERING TILL FÄSTANORDNING
TILL SOLPANEL**

**(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FÖRBUD,
PMD 16 NOVEMBER 2023 – ÖVERKLAGAT, DOCK FÖR SENT)**



- **Weland Stål** utvecklar produkter för montering av solpaneler på tak. Bolaget innehar en internationell designregistrering - som har skydd som en gemenskapsformgivning – omfattande 12 olika formgivningar till fästeanordningar för solpaneler (några synliga på bild till vänster).
- **Solifokus** har en verksamhet som omfattar solcellsinstallationer.
- **Weland Stål** väckte talan mot **Solifokus** och gjorde gällande att fyra produkter som **Solifokus** förfogade över gjorde intrång i formgivningarna 1, 5, 8 och 9 i **Weland Ståls** designregistrering. Talan innefattade yrkande om interimistiskt vitesförbud.
- **Solifokus** bestred intrång och inkom med ett genkärsmål om ogiltighet av vissa formgivningar i **Weland Ståls** designregistrering.
- **Weland Stål** justerade sin talan, även det interimistiska förbudsyrkandet, till att omfatta ytterligare två produkter (fyra + två) och de två nya produkterna angavs göra intrång i formgivningarna 3 och 10 i designregistreringen (inte tidigare åberopade).

FORTS. MÅL NR PMT 10120-23:

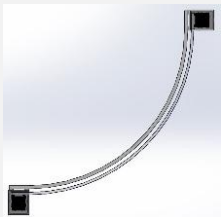


- **Patent- och marknadsdomstolen:**
- **Huvudregel:** väckt talan får inte ändras från utformning i stämningsansökan – avser såväl yrkanden som grunder (13 kap 3 § RB).
- **Käranden får dock** bland annat på grund av omständighet som inträffat under rättegången eller först då blivit känd kräva annan fullgörelse än den om vilken talan väckts + framställa nytt yrkande om det stöder sig på väsentligen samma grund (första respektive tredje stycket, 13 kap 3 § RB).
- Taleändring i 13 kap 3 § RB – hänger samman med bestämmelsen om domens rättskraft i 17 kap 11 § RB (*”Dom äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts den sak, varom talan väckts.”*).
- **Sakens identitet** = den rättsföljd som käranden gör gällande i målet = kärandens yrkande och de omständigheter som åberopats till grund för talan satt i ett rättsligt sammanhang.
- Åberopandet av intrång i formgivning 3 och 10 gjordes inte i stämningsansökan = **ny grund till stöd för talan** (om förbud, skälig ersättning, skadestånd mm).
- En internationell designregistrerings verkan i EU kan ogiltigförklaras helt eller delvis. Designregistreringen skulle kunna ogiltigförklaras avseende formgivning 3 och 10 medan formgivningarna 1, 5, 8 och 9 skulle kunna bestå.
- Den slutliga prövningen i målet får inte rättsverkan avseende andra formgivningar som käranden innehar ensamrätten till men som inte åberopats som grund för talan.
- Bifall till det ursprungliga yrkandet om vitesförbud omfattar produkter som gör intrång i formgivningarna 1, 5, 8 och 9 – inte produkter som gör intrång i formgivningarna 3 och 10. Det skulle vara möjligt väcka ny talan om de senare intrången.
- = Inte samma rättsföljd på alternativa grunder =
- **OTILLÅTEN TALEÄNDRING**

**MÅL NR PMÖ 4794-23:
ERGOSAFE AB / . AK FÖNSTER & DÖRR AB**

GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL HÖJ- OCH SÄNKBARA GLASRÄCKEN

**(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FÖRBUD, PMÖD 27 JUNI 2023 –
EJ ÖVERKLAGNINGSBART; DÄREFTER FÖRLIKNING - AVSKRIVET)**



- Ergosafe är innehavare av fem gemenskapsformgivningar avseende höj- och sänkbara glasträcken.
- Väckte talan mot (i) AK Fönster & Dörr + (ii) Filip Piórowski avseende intrång i de fem formgivningarna – interimistiskt förbud, enbart riktat mot AK Fönster & Dörr.
- FP dessförinnan ansökt hos EUIPO om ogiltigförklaring av en av de fem gemenskapsformgivningarna (bristande nyhet-bristande särprägel).
- **PMD:**
- Redogörelse för giltighetspresumtion – registrerad gemenskapsformgivning.
- Inte sannolika skäl för intrång - snävt skyddsomfång.

FORTS. MÅL NR PMÖ 4794-23:

- **Patent- och marknadsöverdomstolen:**
- **Beviskrav vid prövning av interimistiska åtgärder:**
- Kärandeparten har att ***göra sannolikt*** såväl ***att det finns en ensamrätt*** som ***att intrång i denna förekommer***.
- En giltighetspresumtion gäller för registrerade gemenskapsformgivningar - en domstol som har att bedöma intrång i en registrerad gemenskapsformgivning skall anse att gemenskapsformgivningen är giltig och en invändning om ogiltighet förutsätter en genstämning (artikel 85.1, förordning nr 6/2002).
- I interimistiska förfaranden är det emellertid tillräckligt att svarandeparten gör en invändning om ogiltighet – bevisbördan för ogiltighet åvilar svarandeparten och svarandeparten skall, enligt PMÖD, ***göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig*** (artikel 90.2, förordning nr 6/2002; hänvisning görs till PMÖ I 4536-22; PMÖ 2043-22).
- Bedömningen av om svarandeparten har uppfyllt sin bevisbörda bör göras mot bakgrund av den begränsade prövning som registreringsmyndigheten gör inför registreringen av en gemenskapsformgivning.
- ***Intrång i en av fem gemenskapsformgivningar = begränsat interimistiskt förbud.***

**MÅL NR PMT 19119-22:
ERGOSAFE AB / . FILIP PIÓROWSKI**

GEMENSKAPSFÖRMINGIVNING TILL HÖJ- OCH SÄNKBARA RÄCKEN

**(BESLUT AVSEENDE AVVISNING AV TALAN - VILANDEFÖRKLARING,
PMD 16 OKTOBER 2023)**

- Fråga om bristande domsrätt
- Vilandeförklaring?
- Svarandeparten har gett in ansökan om ogiltighet till EUIPO avseende 1 av 5 åberopade gemenskapsformgivningarna i tiden före talans väckande.
- Stark presumtion för att vilandeförklara målet såvitt avser den gemenskapsformgivningen i avvaktan på att giltighetsfrågan prövas slutligt – domstolen skall vilandeförklara om det inte finns **särskilda skäl** att fortsätta förfarandet – artikel 91.1 i förordning nr 6/2002).
- Kärandeparten motsätter sig vilandeförklaring och hävdar att det inte är sannolikt att formgivningen kommer att ogiltigförklaras – både PMD eller PMOD har bedömt det vara sannolikt att registreringen är giltig.
- Att domstol i interimistiskt förfarande upprätthåller giltighetspresumtion – medför inte att särskilda skäl för att fortsätta handläggningen föreligger.
- Den registrering som är föremål för EUIPO:s bedömning är av central betydelse i den svenska processen.
- 32 kap 5 § RB: Av ”synnerlig vikt” att giltighetsfrågan först prövas = talar för vilandeförklaring.
- **= VILANDEFÖRKLARING**

MÅL NR PMT 12702-23:

AXEL JOHNSON INT. AB ET AL ./ AWIMEX INT. AB ET AL

REGISTRERAD/OREGISTRERAD GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL FORDONSLYKTA

(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FÖRBUD - VILANDEFÖRKLARING, PMD 20 OKTOBER 2023 – ÖVERKLAGAT, EJ PT I PMÖD)



- **Patent- och marknadsdomstolen:**
- **En giltighetspresumtion** gäller för **registrerade gemenskapsformgivningar** (artikel 85.1, förordning nr 6/2002).
- Om vissa förutsättningar är uppfyllda skall även en **oregistrerad gemenskapsformgivning anses vara giltig**. Bland annat krävs att innehavaren anger på vilket sätt formgivningen är särpräglad (artikel 85.2, förordning nr 6/2002).
- I interimistiska förfaranden kan svarandeparten göra en invändning om ogiltighet (utan genstämning) – svarandeparten - skall **göra sannolikt** att registreringen kommer att förklaras ogiltig. På samma sätt får svaranden i regel anses ha bevisbördan för att en oregistrerad gemenskapsformgivning är ogiltig (artikel 90, förordning nr 6/2002).
- Bedömningen av om svarandeparten har uppfyllt sin bevisbörda bör göras mot bakgrund av den begränsade prövning som registreringsmyndigheten gör inför registreringen av en gemenskapsformgivning – presumtionen har inte samma styrka som när det gäller andra registrerade rättigheter (exempelvis patent).

FORTS. MÅL NR PMT 12702-23:

- Vilandeförklaring av intrångsmål i avvaktan på EUIPO slutliga beslut om giltighet:
- Ett intrångsmål **skall förklaras vilande** om ansökan om ogiltigförklaring gjorts hos EUIPO när talan om intrång väcks (om inte särskilda skäl föreligger för fortsatt förfarande; artikel 91, förordning nr. 6/2020).
- Utöver detta **får ett mål förklaras vilande** om det för prövningen är av synnerlig vikt att fråga som är föremål för annan rättegång/behandling i annan ordning, först avgörs. I princip krävs att avgörande av frågan i den andra rättegången har betydelse för prövningen av de frågor målet omfattar – avgörandet kan vara bindande, röra frågor som har betydelse som bevis eller avse relevanta rättsfrågor.
- **Nu aktuellt fall:**
- Ingen ansökan om ogiltigförklaring hos EUIPO före talan om intrång = inget krav/presumtion att vilandeförklara målet.
- Ingen genstämning om ogiltighet vid domstolen.
- Kärandeparten motsätter sig vilandeförklaring.
- **= EJ VILANDEFÖRKLARING**

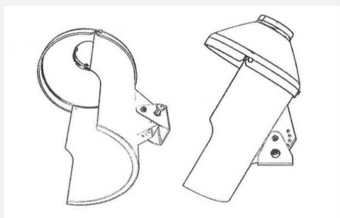


EU-DOMSTOLEN

**FUNKTIONALITET – DESIGNSKYDD
KRAV PÅ SYNLIGHET VID NORMAL ANVÄNDNING**

EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL C-684/21:

PAPIERFABRIK DOETCHINGHEM BV ./. SPRICK GMBH BIELEFELDER PAPIER-
UND WELLPAPPENWERK & CO
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL DISPENSER FÖR OMSLAGSPAPPER
(DOM AV DEN 2 MARS 2023)



- Sprick är ett bolag som tillverkar bland annat en dispenser för omslagspapper. Bolaget är innehavare av en gemenskapsformgivning som avser en förpackningsanordning (se de översta två bilderna till vänster).
- Papierfabrik tillverkar och saluför en produkt som konkurrerar med Spricks produkt.
- Sprick väckte talan om intrång i formgivningsrätt vid Landgericht Düsseldorf.
- Papierfabrik väckte genkärsmål och yrkade att formgivningen skulle ogiltigförklaras. Grunden för genkärsmålet var att alla detaljerna i formgivningen uteslutande var betingade av den aktuella produktens tekniska funktion (artikel 8(1) i förordningen om gemenskapsformgivning).

FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL C-684/21:

- **Landgericht Düsseldorf:**
- Domstolen ogillade genkäröålet med motiveringen att detaljerna i den aktuella formgivningen – med hänsyn till att det fanns ”många olika utformningsalternativ” – inte uteslutande var betingade av produktens tekniska funktion.
- Papierfabrik överklagade till Oberlandesgericht Düsseldorf.
- **Oberlandesgericht Düsseldorf:**
- Domstolen ogiltigförklarade formgivningen med motiveringen att alla detaljerna i formgivningen var betingade av produktens tekniska funktion. Domstolen beaktade sammandraget av Spricks patentansökan enligt vilken alla detaljer hos produkten uppgavs ha fördelar ur teknisk synvinkel. Domstolen hänvisade till EU-domstolens dom i DOCERAM (C-395/16) och konstaterade att vad gäller formen på varan saknar det betydelse att det finns ”alternativa utformningsmöjligheter”.
- Sprick överklagade till Bundesgerichtshof.
- **Bundesgerichtshof:**
- Domstolen upphävde Oberlandesgerichtshofs dom och återförvisade målet. Oberlandesgerichtshof hade tillmätt sammandraget i patentansökan alltför stor betydelse och inte beaktat samtliga relevanta omständigheter i fallet. Domstolen borde ha prövat om inte också visuella överväganden spelat roll vid valet att utforma den aktuella produkten med två beståndsdelar, eftersom en sådan utformning gjorde det möjligt att tillverka en tvåfärgad produkt – vilket den produkt som saluförs också är. Domstolen borde också ha beaktat att Sprick innehar ett antal formgivningar för alternativa former, vilka skulle kunna fylla samma tekniska funktion som den som uppnås genom den produkt som tillverkas enligt den omtvistade formgivningen.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL C-684/21:

- Tillbaka hos Oberlandesgericht Düsseldorf:
- Domstolen anser att punkt 30 i DOCERAM-domen ger stöd för tolkningen att förekomsten av andra formgivningar är av mindre betydelse i samband med en bedömning av alla de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet, när innehavaren av den aktuella formgivningen även gör gällande formskydd för dessa andra formgivningar.
- Det tvåfärgade utseendet framgår inte av registreringen av formgivningen och därför saknades det anledning att pröva huruvida utformningen av den aktuella produkten grundade sig på visuella överväganden – mht till möjlighet av att använda flera olika färger.
- Frågor till EU-domstolen:
- (1) Enligt EU-domstolens praxis skall prövningen av huruvida detaljerna i en produkts utseende uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion göras med hänsyn till den aktuella formgivningen, objektiva omständigheter som indikerar de skäl som inverkat på valet av detaljerna i den aktuella produktens utseende och uppgifter om produktens användningsområde, samt av huruvida det finns alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion (DOCERAM). Vilken betydelse skall det – i samband med prövningen av huruvida det finns andra formgivningar – anses ha att innehavaren av den aktuella formgivningen även innehar formskydd för ett flertal alternativa formgivningar?
- (2) Skall det vid prövningen av huruvida den aktuella produktens utseende uteslutande är betingat av produktens tekniska funktion beaktas att produktens formgivning kan vara flerfärgad om färgsättningen i sig inte framgår av den aktuella registreringen?
- (3) Om den andra frågan besvaras jakande, påverkar detta om fånet av skyddet för den aktuella formgivningen.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM I MÅL C-684/21:

- **EU-domstolen:**

- Syftet med artikel 8.1 är att säkerställa att teknisk innovation inte hämmas. Bestämmelsen utesluter skydd när behovet av att fylla en teknisk funktion hos den aktuella produkten är den enda faktorn som lett till att formgivaren valt viss detalj i produktens utseende.



- **Svar från EU-domstolen:**

- (1) Endast förekomsten av alternativa formgivningar är inte tillräcklig för att utesluta tillämpning av artikel 8.1 – inte heller om flera alternativa formgivningar har registrerats av innehavaren av den omtvistade formgivningen. Om förekomst av alternativa formgivningar var tillräckligt skulle man inte kunna utesluta att vissa aktörer registrerade flera formgivningar för att tjäna samma tekniska funktion – exklusivt skydd avseende teknisk lösning som patent skall ge – utan att underställas krav som följer av det regelverket. Den omständigheten att innehavaren av den omtvistade formgivningen innehar alternativa formgivningar är en omständighet bland flera att beakta – men den är inte av avgörande betydelse.
- (2) Utseende hos en produkt/produkt del är av avgörande betydelse inom ramen för regelsystemet för formgivningar i förordning nr 6/2002. Visuella överväganden – såsom att en produkt utformats med två komponenter som **möjliggör** att en produkt är flerfärgad – kan i princip ingå bland omständigheter att beakta, dock utan att vara avgörande. Enkom möjligheten till ett flerfärgat utseende är av subjektiv art och räcker inte för att utesluta en tillämpning av artikel 8.1. Färgsättningen måste framgå av registreringen för att beaktas. Andra tolkningar av artikel 8.1 skulle leda till rättsosäkerhet – tredje man måste veta vilka rättigheter som är skyddade = färger måste framgå av registret.

Monz C-472/21

- Talan om ogiltigförklarande av en nationell tysk designregistrering för sadeln.
- Motpart menade att den var en s.k. sammansatt produkt och att undersidan av sadeln inte var synlig vid normalt bruk. Tyskans “bestimmungsgemäße wervändung”.
- Målet tog sig hela vägen till Tysklands högsta domstol som aktueliserade artikel 267 FEUF och ställde två frågor:
 - i) Anses en design vara synlig om det objektivt går att känna igen designen när produkten är monterad eller ska det finnas krav på synlighet från ett annat perspektiv.
 - ii) om första frågan ger att synlighet ska tolkas så att den ska bedömas under viss typ av användning eller från en viss betraktares perspektiv
 - ska normalt bruk bedömas från tillverkarens perspektiv (vad som avsetts) eller slutanvändarens perspektiv?
 - vilka är kriterierna för användning av en sammansatt produkt för att det ska falla under normalt bruk?



Monz C-472/21

- EU-domstolen svarade inte på frågorna som de ställts, utan valde att lämna ett övergripande svar.
- Först och främst: en cykel är en sammansatt produkt och sadeln en del av produkten.
- Synlighet ska inte avgöras *in abstracto* – dvs. bedömningen måste göras från ett praktiskt perspektiv, men inte enbart från användaren
- “Normalt bruk” = hur slutanvändaren kommer att använda produkten. Bruk både innan och efter att produktdelen monterats eller dylikt
- Tillverkarens tilltänka användning inte relevant, men inte sällan samstämmig med den faktiska användningen

Hur gick det sen?

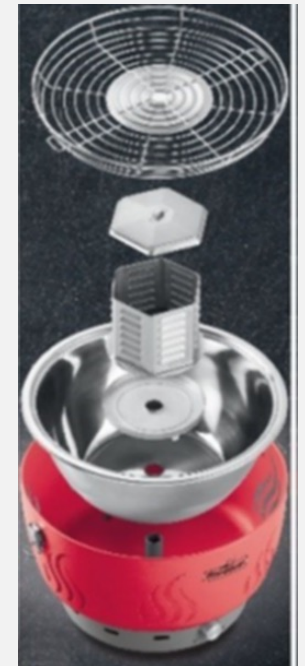


**TRIBUNALEN - FRÅGA OM
OFFENTLIGGÖRANDE OCH GRACE
PERIOD**

Liselott Enström
Barker Brettell Sweden AB

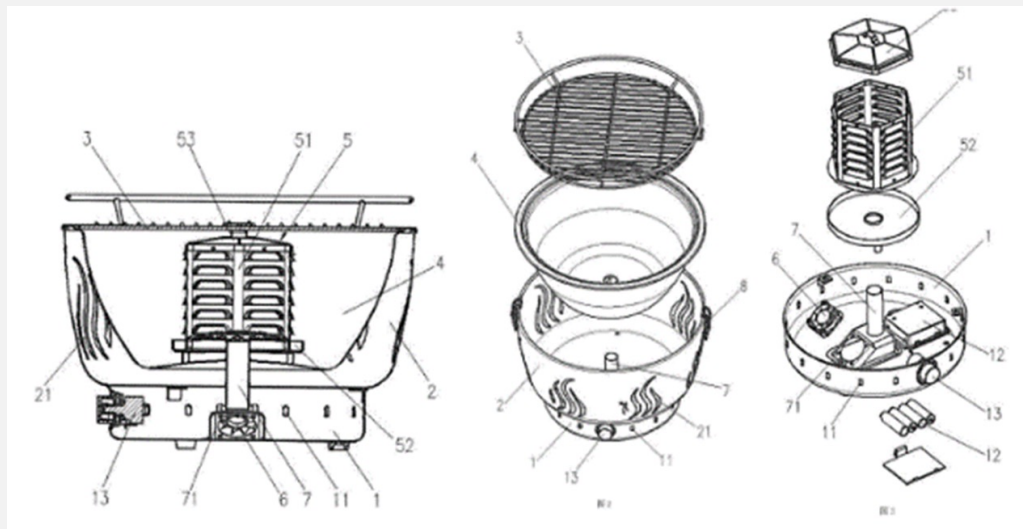
**MÅL NR. T-757/21 TRIBUNALEN
ACTIVA GRILLKÛCHE GMBH ./. EUIPO (INTERVENIENT TARGA GMBH
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GRILL
(DOM AV DEN 21 APRIL 2023**

Den 5 april 2016, lämnade **Targa GmbH** ("Targa") in en ansökan om registrering av följande formgivning till EUIPO:



FORTS. MÅL NR. T-757/21 TRIBUNALEN

Den 14 november 2018, lämnade **Activa Grillküche GmbH (Activa)** in en ogiltighetstalan till EUIPO och hävdade *bristande nyhet och bristande särprägel*. Till stöd för sin talan hänvisade man bland annat till en publicerad kinesisk bruksmodell i namnet **Guangzhou Hungkay** ("Hungkay"):

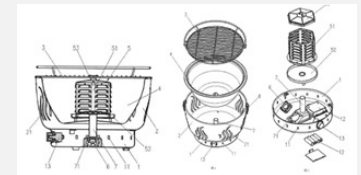


FORTS. MÅL NR. T-757/2 I TRIBUNALEN

Efter publicering av den kinesiska bruksmodellen, överläts modellen i två steg till Targa. Den första överlåtelsen gjordes den 26 november 2016 från Hungkay till Targa och den andra gjordes den 28 november 2016 från designern till Hungkay. Båda avtalen innehöll en klausul om att överlåtelseerna skulle ha effekt från och med den 7 oktober 2014.

Både EUIPO och överklagandenämnden avlog begäran om ogiltighet och mönsterregistreringen bestod.

Activa överklagade till Tribunalen och stod på sig.



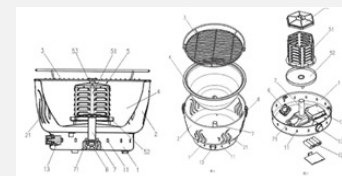
FORTS. MÅL NR. T-757/2 I TRIBUNALEN

Det var ostridigt i målet att publicering av den kinesiska bruksmodellen utgjorde ett tillgängliggörande enligt Art 7. Bruksmodellen tillgängliggjordes också mindre än 12 månader före Targas ansökan om gemenskapsformgivning, alltså inom grace period:

24 juni 2015 – publicering av kinesisk bruksmodell

5 april 2016 – ingivande av ansökan om registrering av gemenskapsformgivning

7 oktober 2014 – överlåtelse till Targa



FORTS. MÅL NR. T-757/21 TRIBUNALEN

Tribunalen hänvisade i sin dom till **principen om fri kontraktsrätt** inom EU. Parterna var fria att överlåta IP rättigheterna med retroaktiv verkan och således ägdes formgivningen av Targa vid tiden för ansökans ingivande. Tribunalen slog också fast att det inte förelåg någon risk för bedrägeri med avseende på överlåtelsekedjorna, då Targa och Hungkay hade haft en affärsmässig relation och det fanns inget skäl att ifrågasätta giltigheten av avtalen.

Tribunalen ogillade Activas talan och designregistreringen ska bestå

Kommentar: Överlåtelseavtalen blev i ärendet viktiga. Pondera att de inte funnits, då hade Targas EU-designregistrering kunna ogiltigförklaras på grund av Hungkays kinesiska bruksmodell. Kanske var avtalen inte så viktiga i relation till Artikel 7 (2) (grace period) som i förhållande till frågan om Targa kan äga EU-registreringen (Art. 14 (1):

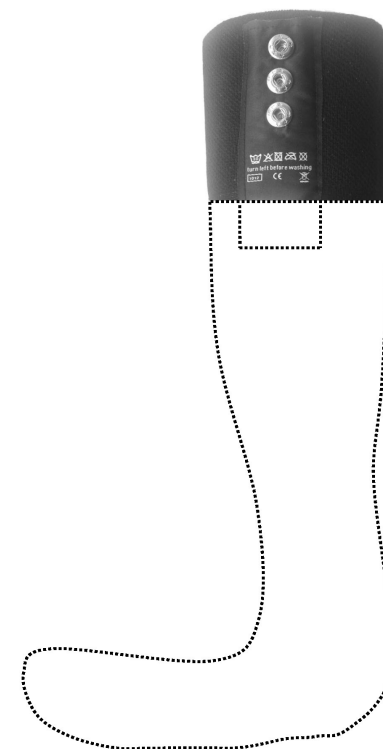
“The right to the Community design shall vest in the designer or his successor in title”

Lenz./. Wintersteiger

Gemenskapsformgivning till värmesocka

EUIPO:s tredje besvärskammare: R 878/2022-3

- Målet rör formgivningen till del av en socka som laddar upp sig själv med ett laddningsbart batteri. Batteriet är fixerat i sockan med hjälp av tre snäpplås.
- Företaget Lenz innehar en gemenskapsformgivning till den formgivning som finns på bild till vänster – de streckade linjerna innebär att endast sockans övre del omfattas av skydd.
- Wintersteiger ansökte hos EUIPO om ogiltigförklaring av formgivningen. Grund för ansökan var att sockan skulle vara uteslutande betingad av teknisk funktion och att relevanta delar inte var synliga vid normalt bruk.
- Hänvisning till Monz (C-472/21 p. 52-53) gjordes. Av- och påknäppning av sockan görs och då är den alltså synlig.
- Angående teknisk funktion sa överklagandenämnden att det inte var visat att de patent som anförts tillräckligt styrkte **uteslutande** betingad teknisk funktion. Särskilt för knäppanordning och rektangulär sockdel. Dessutom en modeprodukt.
- Intressant nog så hade även moral och goda seder tagits upp (art 9) men avfärdades av överklagandenämnden då piktogrammen i fråga inte omfattades av ansökan.



**GEMENSKAPSDOMSTOL -
BELGIEN**

ÖVERLAPPANDE SKYDD – DESIGNSKYDD-UPPHOVS RÄTT

GEMENSKAPSDOMSTOL - BELGIEN (CASE NO. A722/02872)

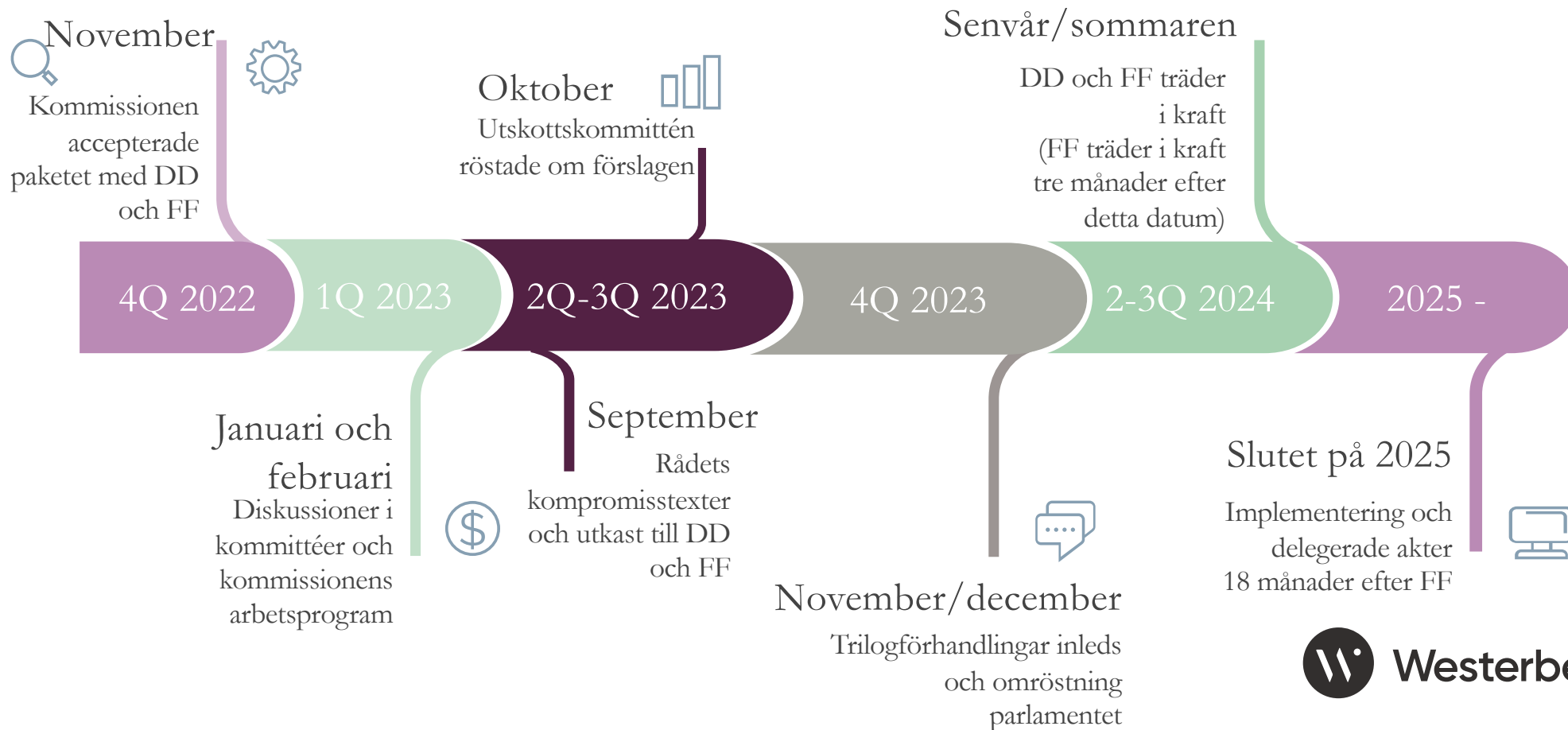
SAVIC ./ PLANA GEMENSKAPSFÖRMRING TILL KATTLÅDA



- **Savic** – belgiskt bolag - stämde **Plana** – slovenskt bolag - för intrång i två gemenskapsformgivningningar avseende kattelådor samt för intrång i upphovsrätt och otillbörlig konkurrens vid förstainstansrätten i Bryssel (gemenskapsdomstol för formgivning).
- **Plana** genstämde och yrkade på ogiltigförklaring av Savics formgivningsrättigheter till kattelådor.
- Olika processuella överväganden – forumbestämmelser mm.
- Grund för Planas yrkande om ogiltigförklaring var att Savic kattelådor utformats uteslutande för att tjäna funktionella syften (artikel 8.1 i gemenskapsförordningen) samt att designen inte var vare sig ny eller särpräglad.
- Den belgiska domstolen hänvisade till **DOCERAM** samt till tribunalens dom i **LEGO**-målet (T-515/19) och slog fast att kattelådorna hade **flera formgivningsmässiga detaljer och särdrag som inte valts för att tjäna funktionella syften** = formgivningarna kan inte ogiltigförklaras med stöd av artikel 8.1.
- Domstolen konstaterade sedan att det fanns äldre formgivning som innebar att Savic kattelådor saknade såväl nyhet som särprägel – de ogiltigförklarades på de grunderna.
- **INTRESSANT:**
- Vid bedömning av huruvida Savic kattelådor skall anses uppfylla upphovsrättens originalitetskrav utgår domstolen från den bedömning som domstolen gjorde i fråga om designrättslig särprägel – det konstateras att formgivaren till ett alster som bedömts sakna särprägel inte kan anses ha gjort eller i vart fall inte i tillräcklig mån ha gjort fria och kreativa val.
-

Nya designreformen inom EU

TIDSLINJE DESIGNREFORMEN



SVERIGE - PÅGÅENDE MÅL OM FORMGIVNING:

- **Patent- och marknadsdomstolen:**
- Mål nr PMT 16834-21: Volvo Lastvagnar AB ./ Europart i Sverige AB **DOM 26 JANUARI (2024)**
- Intrång i mönster till del av stötfångare, grill och andra reservdelar till fordon (även vm-intrång)
- Mål nr PMT 1428-23: Penhaligon´s Ltd ./ Pana Dora Sweden AB
- Intrång i gemenskapsformgivning till parfymflaskor (mm)
- Mål nr PMT 1396-23: Pana Dora Sweden AB ./ Penhaligon´s Ltd
- Ogiltighet av gemenskapsformgivning till parfymflaskor
- Mål nr PMT 12702-23: Axel Johnson Int.AB et al ./ AWIMEX Int.AB et al
- Intrång i gemenskapsformgivning till fordonslyktor
- Mål nr PMT 19119-22: Ergosafe AB ./ AK Fönster & Dörr AB/Filip Piórowski
- Intrång i gemenskapsformgivning till höj- och sänkbara räcken
- Mål nr PMT 10120-23: Weland Stål AB ./ Solifokus Sverige AB
- Intrång i gemenskapsformgivning till fästnanordningar för solpaneler

AVSKRIVNA MÅL UNDER ÅRET (FÖRLIKNING MM):

- **Patent- och marknadsdomstolen:**
- Mål nr PMT 3585-22: Nils No Tobacco AB ./ The Art Factory AB
- Intrång i mönster till låda till snusask
- Mål nr PMT 8085-22: The Art Factory AB ./ Nils No Tobacco AB
- Ogiltighet av mönster till låda till snusask
- Mål nr PMT 10898-22: Arnold André GmbH & Co KG ./ Nils No Tobacco AB
- Hävning av mönsterregistrering avseende låda till snusask
- Mål nr PMT 15754-21: Theorema Scandinavia AB ./ Exani Sports AB
- Intrång i registrerad gemenskapsformgivning avseende skor
- Mål nr PMT 13947-22: Theorema Scandinavia AB ./ Exani Sports AB
- Intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning avseende skor
- Mål nr PMT 11059-22: Golden Concept AB ./ Daniel Wellington AB
- Intrång i registrerad och oregistrerad gemenskapsformgivning till klockhölje (mm)
- Mål nr PMT 18823-22: Daniel Wellington AB ./ Golden Concept AB
- Ogiltigförklaring av gemenskapsformgivning avseende klockhölje
- Mål nr PMT 5254-23: Krinner Innovation GmbH ./ Rusta AB
- Intrång i gemenskapsformgivning till julgransfot med pedal- och låsfunktion