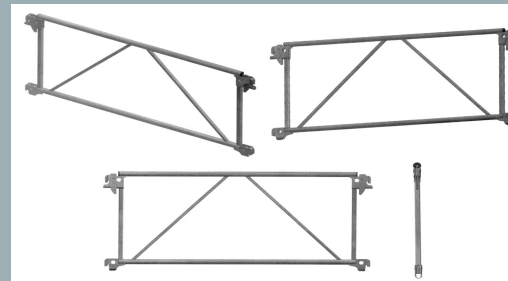


Fig. 1



MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET ÅR 2018

P R A X I S G E N O M G Å N G

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IMMATERIALRÄTT
17 JANUARI 2018

KATARINA STRÖMHOLM

LISELOTT ENSTRÖM

ÅRET SOM GICK...2018

- **Högsta domstolen:** --
- **Patent- och marknadsöverdomstolen:** 2 st (beslut informationsföreläggande + beslut avskrivning)
- **Annan hovrätt:** --
- **Patent- och marknadsdomstolen:** 2 st (dom fastställelse ogiltighet, avskrivning efter förlikning)
- **Annan tingsrätt:** --
- **EU-domstolen:** 3 domar (varav en rent processuell)
- **Tribunalen:** 11
- **Gemenskapsdomstolar:** 7+

CENTRALA FRÅGOR SOM PRÖVATS UNDER ÅRET – TRENDER...?:

- **Tribunalen:**
 - Formalia avseende avbildningar och angivande av produktkategori
 - Bevisfrågor
 - Prövning av nyhetskrav – mer centralt än frågor om särprägel
- **EU-domstolen:**
 - Tolkningen av artikel 8.1 i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning - undantag från formgivningsskydd med avseende på ”sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”
 - Betydelsen av tydligt återgivande av formgivning i ansökningar vid bestämmande av ansökningsdag – har betydelse för prioritetsfrågor mm
- **PMD/PMÖD:**
 - Undantag från formgivningsskydd – funktionalitet/estetik – hur görs bedömning av skillnadskravet (enligt äldre bestämmelser)?
 - Informationsföreläggande – hur bedöms beviskravet ”sannolika skäl”? Brytande av giltighetspresumtion?
- **Gemenskapsdomstolar:**
 - Lite blandat – jurisdiktionsfrågor – upphovsrätt som komplettering till formgivningsskydd etc. – registreringshinder i form av inarbetad varumärkesrätt/upphovsrätt

**EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 8 MARS 2018 I MÅL C-395/16:
DOCERAM GMBH VS CERAMTEC GMBH**

- **DOCERAM GmbH är ett tyskt bolag som tillverkar komponenter av teknisk keramik. Bolaget levererar komponenterna till kunder i framförallt bil- och textilmaskinindustrin samt inom anläggningskonstruktion.**
- **DOCERAM innehar innehar ett flertal gemenskapsformgivningar avseende centreringsstift i tre olika geometriska former – vart och ett tillverkat i sex olika typer (=18 st).**
- **CeramTec GmbH är ett tyskt bolag som tillverkar och saluför centreringsstift i samma varianter som dem som skyddas genom DOCERAMS gemenskapsformgivningar.**



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- **DOCERAM väckte talan mot CeramTec vid Landgericht Düsseldorf och gjorde gällande intrång i gemenskapsformgivningar. CeramTec genstämde och yrkade ogiltigförklaring av DOCERAMs registrerade rättigheter på den grunden att detaljerna i de berörda produkternas utseende – formgivningarna - utslutande var betingade av en teknisk funktion i den mening som avses i artikel 8.1 i förordning nr 6/2002.**
- **Landgericht Düsseldorf ogillade DOCERAMs talan och ogiltigförklarade formgivningarna på den grund som anförts av CeramTec.**
- **DOCERAM överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf.**
- **Oberlandesgericht ansåg att det för utgången i målet var nödvändigt att få fastslaget huruvida avsaknaden av alternativa formgivningar som fyller samma tekniska funktion är avgörande eller om en domstol istället skall fastställa huruvida den eftersökta funktionen ensam avgör den aktuella produktens fysionomi. Oberlandesgericht beslutade sig därför att vända sig till EU-domstolen med några frågor.**



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- Relevant bestämmelse – artikel 8.1 i förordning nr 6/2002
- *”Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”.*
- Motsvarande bestämmelse i 4a §, p. 1, svenska mönsterskyddslagen:
- *”Mönsterrätt får inte omfatta sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion...”*
- Besläktad bestämmelse i 1 kap 9 §, p. 2, varumärkeslagen:
- *” Ensamrätt kan inte förvärfvas till kännetecknen som endast utgörs av en form eller annan egenskap som är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat.”*
- Besläktad bestämmelse i 14 § marknadsföringslagen (skydd mot vilseledande efterbildningar):
- *”...// Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.”*



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- Artikel 8.1 i förordning nr 6/2002
- ***”Ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”.***
- Frågor:
 - (1) Är det fråga om en sådan tekniskt betingad funktion som avses i artikel 8.1 – som utesluter skydd – även i de fall när utformningen inte har någon betydelse för produktens design utan den enda faktorn som är avgörande för designen är den tekniska funktionaliteten?
 - ***Egentligen: Är det för bedömningen avgörande om det finns alternativa formgivningar eller skall det endast fastställas huruvida funktionen är den enda faktorn som format detaljerna?***
 - (2) Om svaret är jakande: ur vilken synvinkel skall det bedömas huruvida formgivningen av en produkt har valts endast av funktionella skäl? Skall en objektiv betraktares uppfattning anses avgörande och hur skall personen i så fall definieras?



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- **Diskussionen – två motstridiga rättsliga resonemang (egentligen redovisning i Generaladvokatens förslag av den 19 oktober 2017):**
- **Alt 1: "multiplicity of forms"/mångfald av former"**
- Undantagsbestämmelsen i artikel 8.1 skall endast tillämpas när det har konstaterats att ingen alternativ design gör det möjligt att uppnå samma tekniska funktion som den aktuella formgivningen. Förekomsten av alternativa formgivningar innebär att valet av den aktuella formen inte är betingat uteslutande av dess tekniska funktion. Formgivaren var fri att välja vilken som av tillgängliga former.
- **Resultat:** undantaget i artikel 8.1 skulle sällan vara tillämpligt – det är ovanligt att det endast finns ett utförande för att uppnå en viss teknisk funktion.
- **Stöd:** doktrin och rättspraxis i Tyskland och Belgien samt i Frankrikes och EUIPO:s tidigare praxis.
- **Alt 2: "no aesthetical considerations"/"kausalitetskriteriet"**
- Undantagsbestämmelsen i artikel 8.1 skall tillämpas när detaljerna i den aktuella formgivningen endast är betingade av behovet av att utveckla en teknisk lösning, varvid estetiska överväganden inte skall ha någon inverkan alls, eftersom det inte skett någon kreativ verksamhet som förtjänar att skyddas av formgivningsrätten. Denna tillämpningsmodell förutsätter att man fastställer skälet till att formgivaren antog den omtvistade detaljen.
- **Resultat:** undantaget i artikel 8.1 är tillämpligt i alla fall där behovet av att fylla en viss teknisk funktion är den enda omständighet som styrkt den aktuella designen.
- **Stöd:** EUIPO:s och Frankrikes nyare praxis.

FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- **Domstolen slår fast att:**
- Begreppet/Uttrycket *"sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion"* förklaras inte i artikel 8.1, i annan bestämmelse i förordningen eller direktivet. Inte heller görs hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar i fråga om innebörd = begreppet skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen med beaktande av ordalydelse, det sammanhang i vilket aktuell bestämmelse förekommer och det mål som eftersträvas med den lagstiftning som bestämmelsen ingår i.
- **Ordalydelse:** Inte möjligt att av artikel 8.1 eller annan artikel i förordningen att dra slutsatsen att förekomst av alternativa formgivningar som kan uppfylla samma tekniska funktion skulle vara det enda villkoret som gör det möjligt att fastställa om artikel 8.1 skall tillämpas eller inte.
- **Sammanhang:** Bestämmelsen ingår i ett avsnitt som benämns "Skyddskrav" och omfattar situationer då skydd inte kan erhållas för sådana detaljer i en produkts utseenden som uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion.
- Skäl 10 i förordning nr 6/2002:
- *"Teknisk innovation bör inte hämmas genom att formskydd beviljas för detaljer med uteslutande teknisk funktion. Med detta menas inte att en formgivning måste ha ett estetiskt värde."*
- _____ > av skälet följer att det inte är nödvändigt att den aktuella produktens utseende har en estetisk aspekt för att formgivningen skall kunna skyddas.
- **MEN**
- definitionen av "formgivning" (artikel 3), "särprägel" (artikel 6.1) och "skyddsomfång" (artikel 10) ger vid handen att det – inom regelsystemet - är utseendet som är av avgörande betydelse för en formgivning.

FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- **Målet med gemenskapsförordningen**: att skapa en gemenskapsformgivning som är direkt tillämplig i varje medlemsstat och som skyddas i ett område som omfattar alla medlemsstater samt att genom att ge ett ökat skydd för industriellt formgivning främja innovation och utveckling av nya produkter och investeringar i produktionen av dessa (skälen 5 och 7).
- **OCH**
- att säkerställa att teknisk innovation inte hämmas av att sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av teknisk funktion skyddas (skäl 10).



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- SVAREN:

- (1) Villkor för tillämpning av artikel 8.1...?

- ***Svar:*** För att kunna bedöma huruvida detaljerna i en produkts utseende uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion skall det fastställas att den funktionen är den enda faktorn som har format detaljerna. Det förhållandet att det finns alternativa formgivningar är inte avgörande i detta hänseende.

- ***Kommentar:*** om det vore tillräckligt att det fanns alternativa formgivningar som kunde fylla samma tekniska funktion skulle en ekonomisk aktör kunna registrera flera olika tänkbara former av en produkt – med uteslutande funktionellt betingade detaljer – och därmed komma i åtnjutande av ett exklusivt skydd som motsvarar det som ett patent ger – utan att vara underkastad de villkor som är knutna till ett patent.



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- 2) Ur vilken synvinkel skall det bedömas huruvida formgivningen av en produkt har valts endast av funktionella skäl - skall en objektiv betraktares uppfattning anses avgörande och hur skall denne i så fall definieras?
- *Det är inte preciserat på vilket sätt det skall bedömas huruvida de aktuella detaljerna i en produkts utseende är betingade av produktens tekniska funktion. I vissa bestämmelser i förordningen refereras till "kunnig användare" – någon motsvarande hänvisning görs inte till en "objektiv betraktare" i artikel 8.1. Det ankommer därför på den nationella domstolen att - med hänsyn tagen till det mål som eftersträvas i förordningen – att beakta samtliga relevanta och objektiva omständigheter i varje enskilt fall. En sådan bedömning skall i synnerhet göras med hänsyn till den aktuella formgivningen, objektiva omständigheter som indikerar de skäl som inverkat på valet av detaljerna i den aktuella produkts utseende och uppgifter om produktens användningsområde samt huruvida det finns alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion – i den mån sådana omständigheter, uppgifter eller nämnd förekomst kan styrkas av tillförlitlig bevisning.*



FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

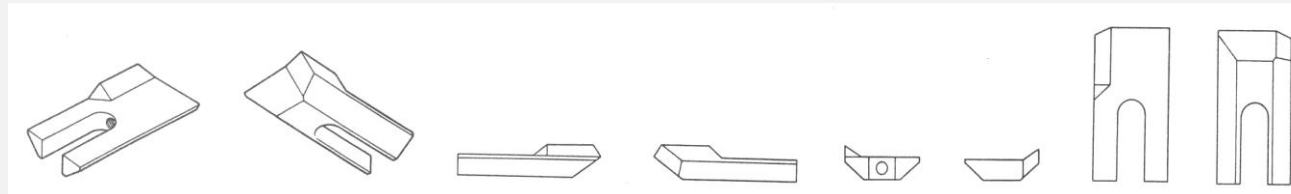
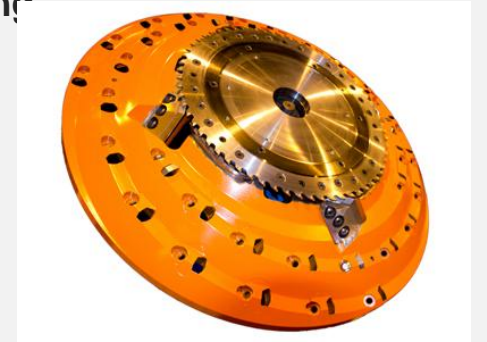
- **SVAR:**
- *Vid fastställandet av huruvida de aktuella detaljerna i en produkts utseende uteslutande är betingade av produktens tekniska funktion i den mening som avses i artikel 8.1 ankommer det på den nationella domstolen att beakta samtliga relevanta och objektiva omständigheter i varje enskilt fall. Det är i detta hänseende inte nödvändigt att utgå från en "objektiv betraktares" uppfattning.*
- **Kvarstående fråga: vad innebär detta för en domstols prövning...?**



PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN:

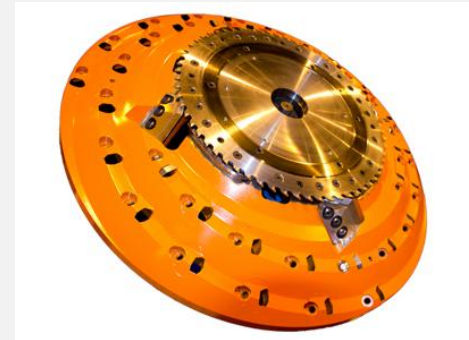
SÖDERHAMN ERIKSSON AB VS TOLÉ VERKTYG AB
(BESLUT AV DEN 16 APRIL/15 JUNI/20 JUNI 2018 I
MÅL NR PMÖÄ 9614-17; INFORMATIONSFÖRELÄGGANDE)

- Söderhamn Eriksson tillverkar och säljer produkter till sågverksnäringen – bl.a. en reducerskiva innefattande huggknivar/huggstål för stenhuggning och spiralhuggning + huggknivar till levererade maskiner och system.
- Tolé Verktøy tillverkar och säljer bl.a. verktyg för träbearbetning till trä- och skogsindustrin, sågverk mm.
- Tolé har köpt och sålt Söderhamn Erikssons knivar (lovligt) + i tid därefter marknadsfört på sin webbsida knivar från Söderhamn Eriksson.
- Söderhamn Eriksson yrkade vid Patent- och marknadsdomstolen att domstolen skulle förelägga Tolé Verktøy att lämna information om (i) antal tillverkade, beställda, mottagna och/eller sålda knivar/huggstål av visst slag under viss period, (ii) namn etc på företag/personer som under vissa perioder levererat knivar/huggstål till Tolé Verktøy, (iii) till vilket pris Tolé Verktøy köpt in knivarna/huggstålen.
- Grunden för talan var intrång i såväl ett patent som i två svenska mönsterregistreringar och en gemenskapsformgivning – avseende huggstål respektive kniv (här fokus på mönsterrättsfrågan).
- Ansökan om stämning i sak gavs inte in.



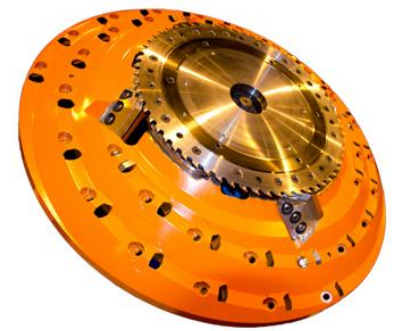
FORTS. SÖDERHAMN ERIKSSON AB VS TOLÉ VERKTYG AB

- **Tolé bestred yrkandet om informationsföreläggande och angav i fråga om mönsterintrång:**
- - mönsterregistreringarna är inte giltiga – en svensk registrering brister i fråga om särprägel, både de svenska registreringarna brister då de avser tekniska funktioner som inte omfattas av mönsterskydd och gemenskapsformgivning brister i fråga om nyhet, särprägel, är uteslutande funktionellt betingad SAMT knivarna/huggdonen i reducerskivan faller utanför skydd till följd av must-fit-regeln, knivarna/huggdonen utgör beståndsdelar i sammansatt produkt och faller utanför skydd då de inte syns vid normal användning
- + skyddstiden för de svenska registreringarna har löpt ut då mönstren avser beståndsdel använd för att reparera sammansatt produkt (skyddstid: högst 15 år).
- Om domstolen skulle anse att mönsterskydd föreligger – snävt skyddsomfång – vissa detaljer gör att Tobés knivar tydligt skiljer sig från knivar enligt registreringar.
- **Tolé har inte gjort invändningar om att knivar marknadsförts lovligen – inte hävdade konsumtion av rättigheter etc.**



FORTS. SÖDERHAMN ERIKSSON AB VS TOLÉ VERKTYG AB

- **PMD - allmänt:**
- I ett mål om mönsterintrång (eller patentintrång) får en invändning om rättighetens ogiltighet prövas endast sedan talan om detta väckts. I ett ärende om informationsföreläggande finns inte motsvarande hinder.
- Vid prövning av ett interimistiskt förbud avseende intrång i mönster/ gemenskapsformgivning/patent föreligger enligt praxis en presumtion för att en registrerad rättighet är giltig – detta då rättigheterna meddelas först efter prövning vid administrativt förfarande. Presumtionen kan brytas om svaranden påvisar nya omständigheter – ny bevisning/brister i det meddelade beslutet – som gör det sannolikt att rättigheten skulle ogiltigförklaras. Enligt PMD bör motsvarande presumtion gälla i ett ärende om informationsföreläggande.
- Vid bedömningen av om giltighetspresumtionen brutits bör beaktas hur ingående den prövning är som typiskt sett görs av registrerande myndighet – PRV gör ingående materiell/formell prövning innan patent meddelas medan EUIPO gör formell prövning innan gemenskapsformgivning meddelas.
- **PMD - i fråga om sannolika skäl för mönsterintrång:**
- Kunnig användare = inköpare av huggdon till maskiner i skogs- och sågverksindustrin.
- Sannolika skäl för intrång mht likheter/helhetsintryck etc – med mindre Tolé kan bryta giltighetspresumtionen.



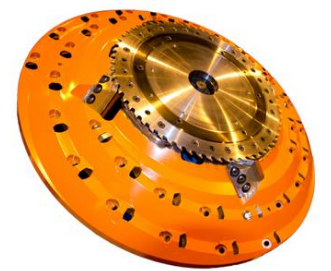
FORTS. SÖDERHAMN ERIKSSON AB VS TOLÉ VERKTYG AB

- Forts PMD:
- Huggdon som används för reducerskivor – som används i maskiner i skogs- och sågverksindustrin – såväl reducerskivor som maskinerna är sammansatta produkter (bestående av utbytbara beståndsdelar).
- De aktuella huggdonen måste ses som sådana beståndsdelar som används för att reparera en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. För sådana beståndsdelar gäller skyddstid om högst 15 år (24 §, andra st., mönsterskyddslagen) – bestämmelsen tillämpas även på mönster som registrerades före ikraftträdandet 1 juli 2002 - skyddstiden för de svenska mönsterregistreringarna har därmed löpt ut före den tidsperiod som ansökan om informationsföreläggande avser.
- Enligt övergångsbestämmelser i artikel 110 i förordningen om gemenskapsformgivningar – ingen ensamrätt alls med avseende på beståndsdelarna som omfattas av gemenskapsformgivning.
- -----→ INTE SANNOLIKA SKÄL FÖR MÖNSTERINTRÅNG
- -----→ INTE HELLER SANNOLIKA SKÄL FÖR PATENTINTRÅNG
- =
- **INGET INFORMATIONSFÖRELÄGGANDE**



FORTS. SÖDERHAMN ERIKSSON AB VS TOLÉ VERKTYG AB

- PMÖD:
- Söderhamn Eriksson vidhåller yrkandet – dock inte med avseende på uppgifter om knivar/huggstål som omfattas av patentet.
- Söderhamn Eriksson tilläts av PMÖD åberopa ny bevisning – ursäktligt inte uppfatta exakt vad som var tvistigt i PMD – handläggning enligt ärendelagen – parternas inställning till samtliga omständigheter redovisas inte på samma utförliga sätt som vid handläggning av tvistemål.
- Sanktionsdirektivet – rätt till information – självständig rätt – invändningar om rättighetens giltighet måste kunna beaktas inom ramen för prövningen.
- Beviskravet ”sannolika skäl” = HD har uttalat att vad sökanden måste visa är dels sannolika skäl för **ensamrättens existens** och sannolika skäl för att **intrång i ensamrätten** förekommit (NJA 2012 s. 975; Ljudboksförlagen). Kravet – omfattar inte bara sakfrågor utan också rättsliga bedömningar.
- Tolés invändningar medför att ett flertal komplexa frågeställningar – prövning i flera led av både sakfrågor och rättsfrågor - måste klaras ut för att ens preliminärt bedöma såväl registreringarnas giltighet som frågan om övriga rättsverkningar av rättigheterna – bl.a. med hänsyn till reservdelsundantaget --→ vilken bevisverkan och tyngd registreringarna skall tillmätas vid prövning av sannolika skäl mht invändningarna som gjorts; hur bevisbördan skall placeras mellan parterna och hur reservdelsundantaget skall bedömas i detta hänseende – eventuellt behov av att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen; tillämpningen av övergångsbestämmelserna i svenska mönsterskyddslagen i anledning av genomförandet av EU-direktivet om mönster (synliga/icke-synliga beståndsdelar + reservdelar)
- -----→ vid den översiktliga prövning som PMÖD skall göra av frågan om sannolika skäl bedömer domstolen att utgången i flera av de frågor som uppkommer med anledning av invändningarna är behäftade med sådana osäkerhetsmoment att det sammantaget **INTE FÖRELIGGER SANNOLIKA SKÅL FÖR INTRÅNG**
- **INGET INFORMATIONSFÖRELÄGGANDE**

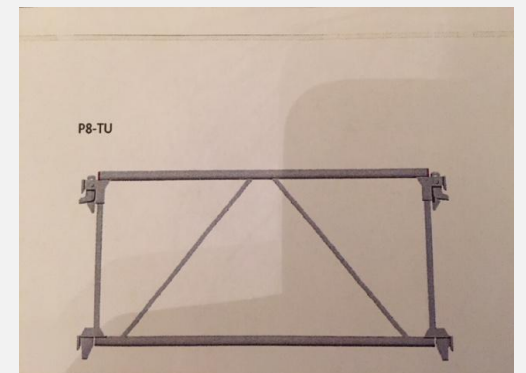
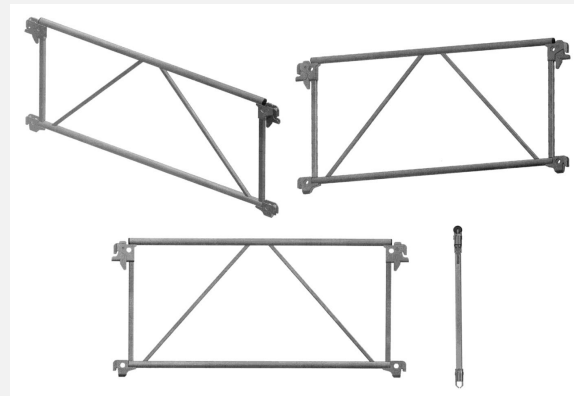


PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:

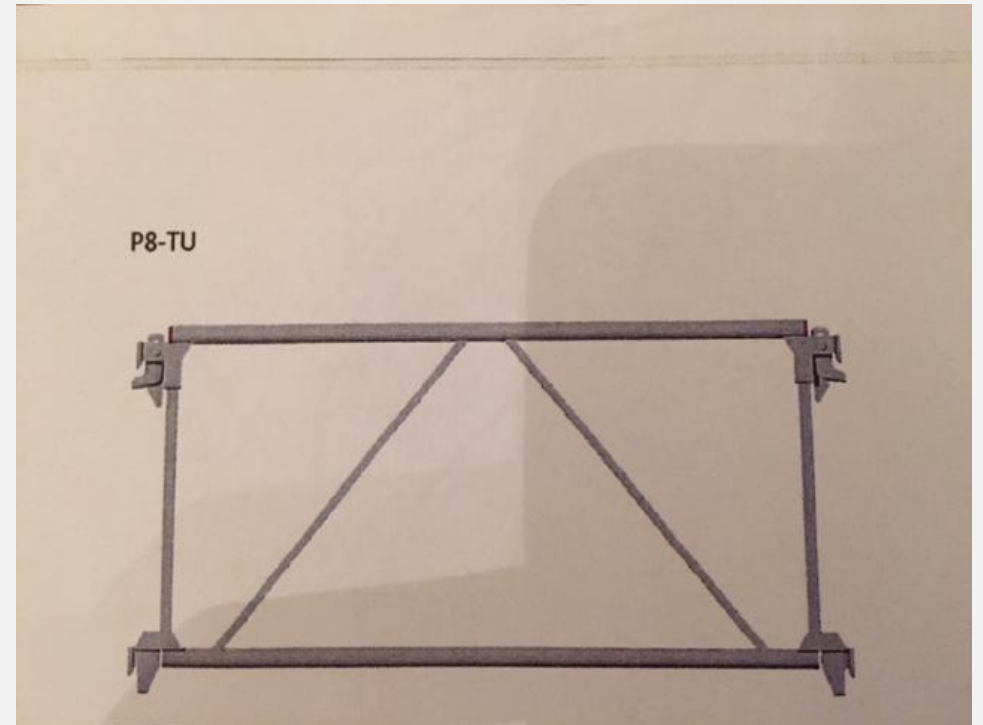
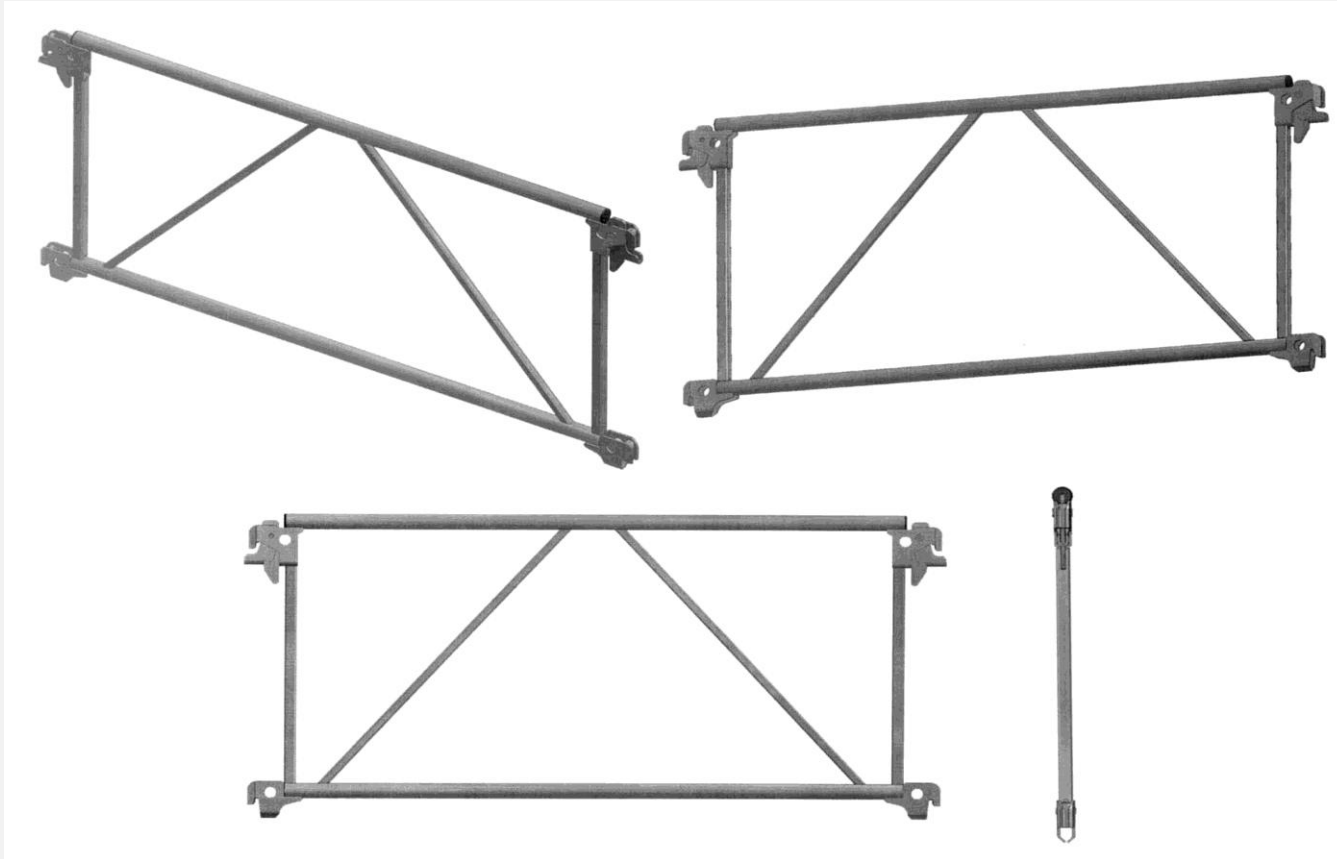
TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB

(DOM AV DEN 13 APRIL 2018 I MÅL NR PMT 2303-17 –
TALAN OM OGILTIGHET AV SVENSK MÖNSTERREGISTRERING;
LAGAKRAFTVUNNEN)

- Turner Fabrication Trading Limited (Turner) är ett brittiskt företag som tillverkar byggnadsställningssystem.
- 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) efter ansökan ingiven i februari 2000. Mönstret utgörs av ett rektangulärt ramverk med fackverkskonstruktion och med en kopplingsanordning i varje hörn.
- Innan ansökan gavs in fanns Pluseights (eget) gitterräcke P8-TU på marknaden – ostridigt närmast liggande formgivning.
- Pluseight skickade varningsbrev till Turner – intrång i den svenska mönsterregistreringen. Turner väckte talan om ogiltighet vid PMD.
- Grund för Turners talan:
- mönstret avser **utseende som är betingat av dess tekniska funktion, bristande nyhet och bristande särprägel.**



FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:
TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT
TECHNOLOGY AB



FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:

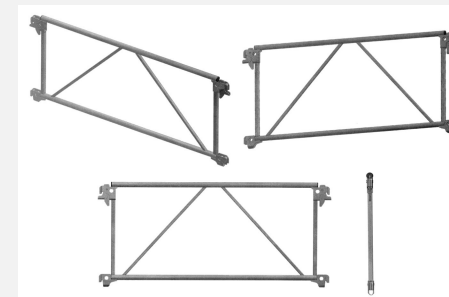
TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB

- **PMD:**
- Mönstret registrerades innan ändringarna i mönsterskyddslagen trädde i kraft – enligt övergångsbestämmelserna skall frågan om hävande av registrering då bedömas enligt de äldre bestämmelserna – dvs i bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2002.
- **Nyhetskravet:** Ett mönster som helt överensstämmer med ett tidigare känt mönster kan inte registreras.
- **Skillnadskravet:** Ett mönster måste uppvisa en utseendemässig distans av inte ringa betydelse i förhållande till vad som tidigare var känt – ge ett annat helhetsintryck i jämförelse med tidigare kända mönster + speciella förhållanden som kan gälla inom olika branscher skall beaktas + mönster får inte vara okvalificerat/banalt.
- **Funktionalitet:** Ett mönster får inte registreras om det avser formgivning som ”enbart är betingat av dess användningsområde”.



FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:
TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB

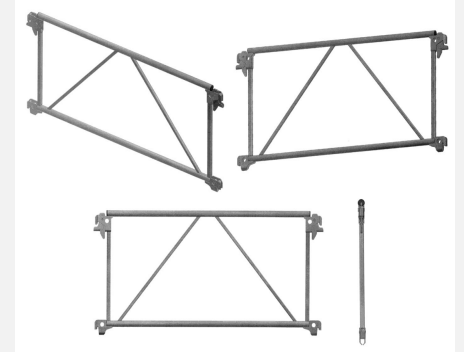
- **PMD:s bedömning:**
- **Funktionalitet:**
- Ostridigt att ramverket är betingat av användningsområdet – frågan är om utformningen av kopplingsanordningen enbart har bestämts av dess användningsområde.
- **Turners stöd för ogiltighet:** säkerhetsföreskrifter, förhör, patentskrift som visar att Pluseight har patent på kopplingsanordning + hålen i kopplingsanordningen används vid galvanisering/tillverkning/användning + motiverat av hållfasthetsskäl (viktreduktion).
- **Pluseights stöd för giltighet:** kopplingsanordning i patent inte den som återfinns i mönstret – resultat av medvetet formgivningarbete – bl.a. för att skilja det nya räckets från det gamla + hålen motiverades av att man ville skilja räckets från andra – förhör + bilder som visar att hålen inte används vid galvanisering eller vid användning.
- ----- DOMSTOLEN:
- Turner har bevisbördan.
- Inte samma kopplingsanordning i patent som i mönster.
- Uppgifter i förhör – hålen har inte något med användning att göra.
- ----→ **EJ FORMGIVNING SOM ENBART BESTÄMMS AV ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**



FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:

TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB

- Nyhetskravet
- Ostridigt att P8-TU ligger närmast – skillnader då mönstret har hål i anordningarna.
- -→ nyhetskravet uppfyllt.
- Skillnadskravet
- Kravet skall tillämpas strängt – banala mönster utesluts från skydd.
- Variationsutrymmet inom aktuell bransch skall beaktas.
- Egenarten hos kända mönster skall beaktas – ju mer egenartat mönster desto högre krav på skillnad kan uppställas för registrerbarhet av senare inkomna mönster.
- ----> variationsutrymmet för gitterräcken begränsat (mht användningsändamål och säkerhetsegenskaper)
- ---→ skyddsomfång för P8-TU: ej högre grad av originalitet och särprägel
- = mindre skillnader kan medföra att skillnadskravet är uppfyllt
- **SKILLNADER I KOPPLINGSANORDNINGAR – hål + fästets form – GER ANNAT HELHETSINTRYCK**
- **MÖNSTRET ÄR NYTT**
- **ÄR INTE HELT BETINGAT AV DESS ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**
- **UPPFYLLER SKILLNADSKRAVET**

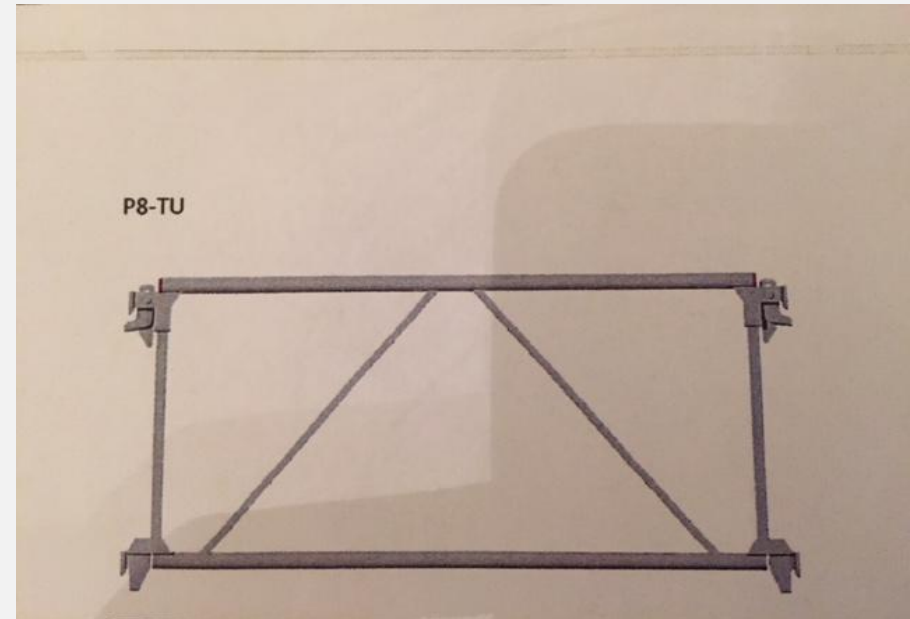
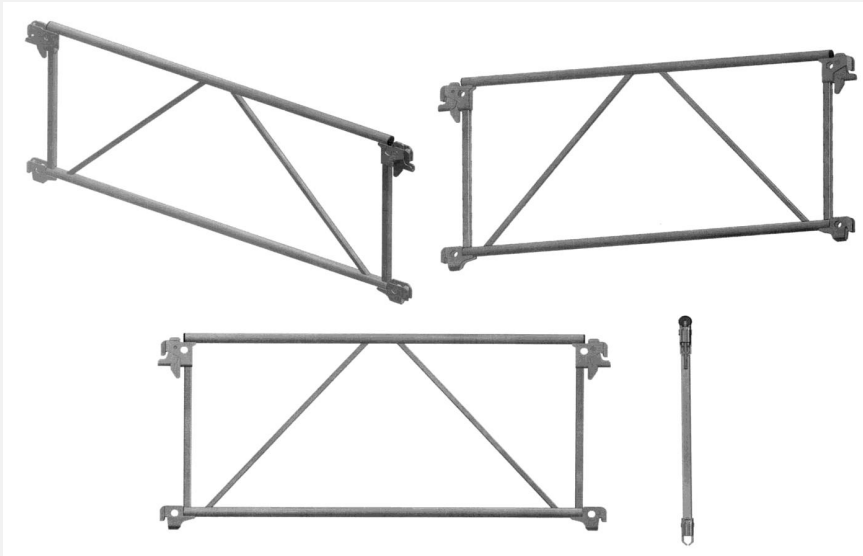


= GILTIGT

FORTS. PATENT- OCH MARKNADSDOMSTOLEN:

TURNER FABRICATION TRADING LIMITED VS PLUSEIGHT TECHNOLOGY AB

- **Skiljaktig mening:**
- Skillnadskravet är inte uppfyllt – detta då det inte vid en helhetsbedömning går att helt bortse från ramverket
- Skillnader i fråga om kopplingsanordningarna (hål) och några andra detaljer -- inte tillräckliga för att skapa annorlunda helhetsintryck.
- --→ registreringen skall hävas



EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 5 JULI 2018 I MÅL NR C 2017/17P
MAST-JÄGERMEISTER SE VS EUIPO
BRISTANDE PRECISION I ÅTERGIVNING



Fortsättning på förra årets redogörelse för Tribunalens dom nr T16-16. Jägermeister söker registreringskydd för två formgivningarna vid EUIPO som avsåg "bägare". EUIPO anmärkte att formgivningarna innehöll inte bara "bägare" utan även flaskor" och EUIPO uppmanade sökanden att i) lägga till "flaskor" i klassificeringen och dela upp ansökan eftersom produkterna tillhör olika klasser eller ii) lämna in nya avbildningar som inte innehöll avbildning av flaskor. (Jägermeister hade uttryckligen svarat EUIPO att man inte önskade skydd för flaskorna på bilderna). EUIPO menade att något ansökningsdatum inte kan tilldelas ansökningarna utan att bristen avhjälpas.

Jägermeister åtgärdar inte bristen och EUIPO beslutar avslå ansökningarna. Tredje överklagandenämnden samt Tribunalen ger EUIPO rätt och Jägermeister överklagar till EU-domstolen som gör samma bedömning som underinstanterna..

Jägermeister har dels lämnat in avbildningar som visar delar som man uttryckligen angivit att man inte vill ha skydd för och man har inte varit beredd att lämna in nya avbildningar utan objektet som man inte söker skydd för. Man har inte heller velat lägga till en Locarnoklass för att inkludera den del av formgivningen som ingår i avbildningen men som man inte angivit klass för. Detta får stora konsekvenser och ansökan kan inte dateras och utlandsansökningar baserade på prioritet från gemenskapsformgivningarna raserar också.

VIKTIGT MED TYDLIGA AVBILDNINGAR SOM ENDAST AVSER DET DU VILL HA SKYDD FÖR!

TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-651/16 AV DEN 14 MARS 2018
CROCS, INC. VS EUIPO (INTERVENIENT GIFI DIFFUSION)
BRISTANDE NYHET, BEVISFRÅGOR

En ansökan om gemenskapsformgivning ingavs till EUIPO den 22 november 2004 med åberopande av prioritet från en amerikansk patentansökan med ansökningsdag den 28 maj 2004. Ansökan avsåg ”skor” i Locarno klass 02-04. Överlåtelse till Crocs, Inc gjordes efter registrering

Gifi Diffusion lämnade in en ansökan om ogiltighet till EUIPO och menade att det fanns brister avseende nyhet i formgivningen. Gifi menade att formgivningen hade offentliggjorts före den 28 maj 2003 – alltså före 12 månaders ”grace period” och lämnade in bevisuppgifter i form av utskrifter från Crocs hemsida utvisande aktuell formgivning under en båtmässa i Fort Lauderdale i november 2002.

EUIPO ansåg inte att den bevisning som ingivits i målet var tillräckligt eftersom utskrifterna från hemsidor som ingivits inte var daterade och också att viss bevisning var av dålig kvalitet

EUIPO avslog ansökan om ogiltighet



TRIBUNALEN MÅL NR T-651/16, FORTS.

Gifi överklagade beslutet och lämnade in nytt bevismaterial i form av daterade utskrifter från hemsida och också utskrifter av bättre kvalité, men utan annat innehåll än de tidigare ingivna dokumenten.

Tredje överklagandenämnden ändrade EUIPO.s beslut och förklarade formgivningen ogiltig. Nämnden ansåg att det bevismaterial som ingivits inte var nytt utan bara bättre versioner av redan ingivet material och att det klart framgick att formgivningen var offentliggjord före den 28 maj 2003.

Crocs, Inc överklagade beslutet till Tribunalen och Gifi ingav ytterligare bevisning på den muntliga förhandlingen – ett dokument från USPTO daterat 8 september 2017 utvisande att den prioriterande amerikanska patentansökan hade avslagits. Crocs, Inc begärde att den ytterligare bevisningen skulle lämnas utan avseende eftersom den var ny.

Crocs, Inc gör ocksågällande i målet att den bevisning bestående av utskrifter från hemsida avseende utställning för båtar som hölls i Florida och som Gifi hänvisat till, inte kan anses utgöra bevis för att formgivningen gjorts känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom EU (art. 7(1) i förordning nr 6/2002). Crocs, Inc menar att hemsidan vid denna tid endast var tillgänglig för vissa kunder i Florida och Colorado vilket måste anses vara en för begränsad krets för att anse formgivningen vara

TRIBUNALEN MÅL NR T-651/16, FORTS.

När det gäller bevisning rent generellt, säger Tribunalen i sitt avgörande:

- Bättre versioner av redan inlämnat bevismaterial ska beaktas och inte anses som ny bevisning.
- Bevismaterial bestående av nya utskrifter från parts hemsida (som inlämnas i bättre kvalité och i daterad form) är mindre känsligt än annat material då innehållet på officiell hemsida anses utgöra känt material för parten.
- Bevismaterial som inlämnas sent i processen men som kan anses utgöra komplement till redan ingivet bevismaterial ska beaktas.

Vidare slår man fast att den nya bevisningen (USPTO-dokument) ska tas i beaktande eftersom dokumentet tillkommit efter att målet avslutats vid tredje överklagandenämnden.



TRIBUNALEN MÅL NR T-651/16, FORTS.



Tribunalen gör en samlad bedömning av samtliga bevisuppgifter och kommer fram till följande

1. Det spelar ingen roll om offentliggörande har gjorts inom eller utom EU
2. Det spelar ingen roll att det är en liten krets av berörd sektor som tagit del av information på hemsidan – så länge det inte bara är ”av misstag” som berörd krets kan ta del av offentliggörandet ska information på hemsidan beaktas.
3. Det måste anses rimligt att berörd sektor inom EU fått kännedom om produkten i fråga om den visas vid en viktig internationell utställning/mässa såsom den i Fort Lauderdale.
4. I förevarande fall gör domstolen en sammanlagd bedömning av bevismaterialet avseende båtmässa samt förekomsten av formgivningen på hemsida och kommer fram till att formgivningen ska anses offentliggjord före prioritetens utgång.

Tribunalen förklarar formgivningen ogiltig

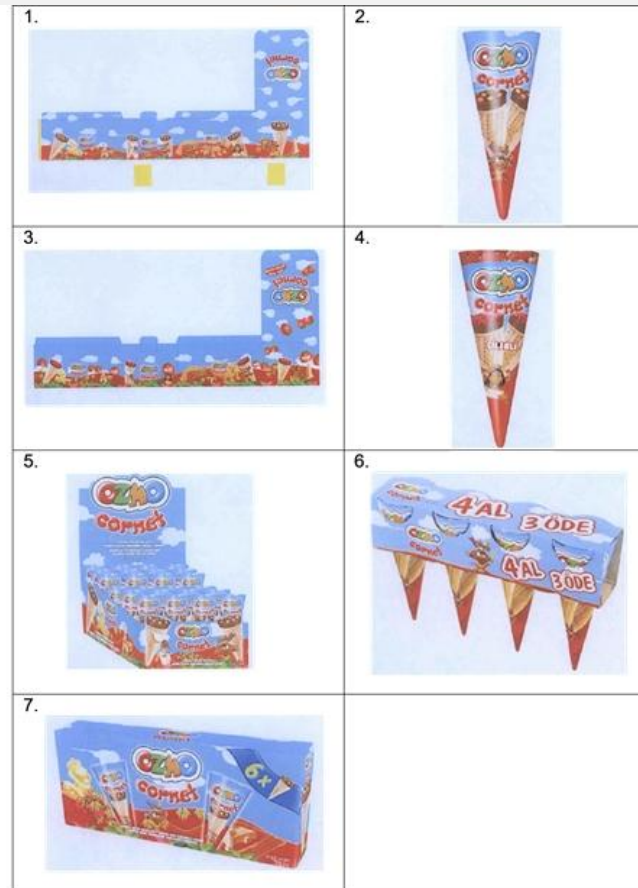
TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-794/16 AV DEN 7 FEBRUARI 2018
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET AS VS EUIPO (INTERVENIENT
ELKA ZAHARIEVA)
BRISTANDE NYHET (FORMGIVNING VS VM OCH UPPHOVSRÄTT I BULGARIEN

En ansökan om gemenskapsformgivning ingavs till EUIPO i december 2013 för följande:



TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-794/16, FORTS.

Solen lämnade in en ansökan om ogiltighet till EUIPO och menade att det fanns brister avseende nyhet i formgivningen. Solen hänvisade till äldre IR-registrering med giltighet i Bulgarien samt upphovsrätt avseende förpackning till glass:



TRIBUNALENS DOM I MÅL NR T-794/16, FORTS.

EUIPO avslog ansökan om ogiltighet och ansåg inte att det förelåg förväxlingsrisk med det äldre varumärket och att det inte bevisats att upphovsrätt föreligger.

Tredje överklagandenämnden höll helt med EUIPO.

Tribunalen ändrade tidigare beslut och förklarade formgivningregistreringen ogiltig.

Tribunalen gör en detaljerad och grundlig genomgång av de olika delar som behöver göras för att bedöma förväxlingsbarhet!

Det finns ett parallellt ärende T-793/16 med samma parter men avseende annan formgivning där Tribunalen gör samma bedömning och kommer fram till samma slutsats.

GEMENSKAPSDOMSTOLAR – NÅGRA AVGÖRANDEN 2018...

- Belgien (Brussels Community Design Court; Kozmoz Design & Display vs Eurodisplay; 12 mars 2018; A/03515/2015 – oregistrerad gemenskapsformgivning avseende skyltning)
- Intrång?
- Intrång i oregistrerad gemenskapsformgivning avseende skylthållare – Eurodisplay använde identisk formgivning – domstolen förordnade om vitesförbud.
- Skadestånd?
- Yrkande om skadestånd ogillades – frågan regleras inte i EU-förordningen om gemenskapsformgivning – nationell rätt tillämpas – belgisk mönsterrätt saknar bestämmelser om skydd för oregistrerad formgivning.
- men
- Artikel 96 i CDR föreskriver att förordningen inte skall påverka tillämpningen av bestämmelser i gemenskapsrätt eller berörd nationell lagstiftning i fråga om oregistrerade formgivningar...upphovsrätt etc.
- **Domstolen fann att formgivningen uppfyllde för upphovsrätt erforderliga krav – rätt till skadestånd – dömde ut skadestånd på grundval av intrång i upphovsrättighet.**
-

GEMENSKAPSDOMSTOLAR – NÅGRA AVGÖRANDEN 2018...

- Tyskland (German Federal Patent Court; ECLI:DE:BPatG:2018:130 418830Wpat803.15 – flera versioner av samma formgivning)

Sökande gjorde gällande att den tyska formgivningen skulle förklaras ogiltig på grund av att den innehöll flera varianter av skidglasögon och man menade att registreringen innebar ett försök att få skydd för olika versioner av samma formgivning i en och samma ansökan.

Den tyska domstolen höll inte med och avslog ansökan om ogiltighet. Domstolen uttalde att den enhetliga karaktären på formgivningen ska bedömas utifrån en samlad bedömning av samtliga angivelser i ansökan (Locarnoklass, indikation om proudtkategori samt avbildningar). Att ansökan innehöll avbildningar i olika gråskalor ändrade inte detta synsätt.

Det kan bli svårt att avgöra hur exakt skyddet ser ut när olika versioner ingår i registreringen....

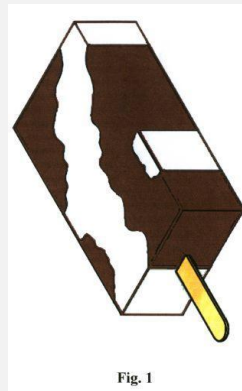
Målet har överklagats till Högsta Domstolen i Tyskland.

GEMENSKAPSDOMSTOLAR – NÅGRA AVGÖRANDEN 2018...

- Polen (Voivodeship Administrative Court in Warsaw Wa 1135/16; Zielona Budka vs Mlekpól – förväxlingsbarhet mellan formgivning och välkänt varumärke)

Mlekpól (stor, välkänd producent av mjölkprodukter i Polen) ansökte om ogiltighet av formgivningsregistrering nr 15331 i Polen och hävdade att formgivningen var förväxlingsbar med deras inarbetade varumärke avseende visst ornament i form av „kofläckar“ för livsmedel.

Det polska patentverket ansåg inte att förväxlingsrisk förelåg och avslog ansökan om ogiltigförklaring. Mlekpól överklagade och den tyska domstolen kom fram till att förväxlingsrisk förelåg och återförvisade målet till patentverket som ogiltigförklarade mönsterregistreringen. Det faktum att Zielona Budka själva angav „kofläckar“ i sin ansökan och att ornamentet hade en regelbundenhet liknande Mlekpóls avgjorde ärendet.



FORTS. GEMENSKAPSDOMSTOLAR – NÅGRA AVGÖRANDEN 2018...



- Italien (Court of Milan, 2 juli 2018; Docket no. 23303/2016) OTB (moderbolag för Diesel och Marni) vs Zara) – gemenskapsformgivning avseende jeans respektive sandal
- År 2016 väckte OTB talan mot Zara och gjorde gällande att bolaget begått intrång i (i) Diesels registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivning avseende jeans och (ii) Marnis oregistrerade gemenskapsformgivning avseende sandaler (Fussbett).
- Domstolen i Milano ansåg att intrång begåtts på sätt OTB gjorde gällande och meddelade ett interimistiskt förbud.
- År 2018 meddelade domstolen i Milano en dom varigenom det interimistiska förbudet upprätthölls.
- **Jurisdiktion? Tillämplig lag?**
- Domstolen ansåg sig ha behörighet att pröva talan mot Zara trots att bolaget har sitt säte utomlands (art. 8.1 i omarbetade Bryssel I-förordningen) – domstolen konstaterade att Zaras spanska bolag var verksamma i samma produktionskedja/kommersiella kedja som där OTB:s produkter handlas i Italien.
- Zara ansåg inte att domstolen i Milano hade behörighet att pröva påstådda intrång utanför Italien - domstolen ansåg sig ha EU-täckande behörighet att meddela sanktioner, innefattande skadestånd – tillämpade principer fastslagna av EU-domstolen i Nintendo vs Big Ben (C-24/16&25/16, dom av den 27 september 2017). I fråga om intrångsgörande handlingar utanför Italien skulle spansk rätt vara tillämplig.



ANNAT ATT NÄMNA:

- **EU-kommissionen har tagit initiativet till en utvärdering av det EU-rättsliga regelverket avseende formgivning.**
- **Under Feedback-perioden inkom 11 organisationer mfl med synpunkter.**
- **Fn pågår en Public Consultation – avslutas den 31 mars 2019.**

TACK!



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



Liselott Enström
Beatum Advokatbyrå AB
Tel. 0760 25 17 00
E-mail: liselott@beatum.se
www.beatum.se