

MÖNSTER- OCH FORMGIVNINGSSKYDDET ÅR 2017

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...2017

- **Högsta domstolen:** --
- **Patent- och marknadsöverdomstolen:** --
- **Annan hovrätt:** --
- **Patent- och marknadsdomstolen:** 2 st (förlikning+beslut om informationsföreläggande)
- **Annan tingsrätt:** --
- **EU-domstolen:** 4 domar + 1 förslag till avgörande från generaladvokaten (Docera
- **Tribunalen:** 26
- **Gemenskapsdomstolar:** 5

CENTRALA FRÅGOR SOM PRÖVATS UNDER ÅRET:

- Tribunalen:
 - Nödvändigheten av tydliga avbildningar i ansökningar
 - Betydelsen av beskrivning i ansökningar
 - Betydelsen av för vilka produkter en formgivning är avsedd att användas
- EU-domstolen:
 - Jurisdiktionsfrågor – gemenskapsförordningens roll av *lex specialis* i relation till Bryssel I-förordningen (2000/2012)
 - Undantag från formgivningsskydd – funktionalitet/estetik – alternativa utföranden
 - Betydelsen av för vilka produkter viss formgivning används
 - Citaträtt
 - Reservdelar och innebörd/tolkning av reparationsundantaget i förordning nr 6/2002

**EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 13 JULI 2017 I MÅL
C-433/16:**

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- **Acacia** – ett italienskt företag – tillverkar och saluför aluminiumfälgar för bildäck. Fälgarna är kopior av fälgar som tillverkas av bl.a. **BMW**. Acacias fälgar saluförs under varumärket **WSP Italy** – varvid beteckningen **WSP** står för ”Wheels Spare Parts” (=reservdelar till hjul).
- **BMW** innehar gemenskapsformgivningar avseende flera av de fälgar bolaget tillverkar.
- **Acacia** är av uppfattningen att bolagets förfoganden med avseende på fälgkopiorna omfattas av den s.k. ”reparationsklausulen” i artikel 110 i rådets förordning nr 6/2000 och att förfogandena därmed inte utgör något intrång i **BMW:s** formgivningsrättigheter – de ryms inom den inskränkning i formgivningsrätten som görs artikel 110.

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- Acacia väckte i januari 2013 talan mot BMW vid Tribunale di Napoli och yrkade att domstolen skulle fastställa att Acacia *inte gjorde intrång* i BMW:s gemenskapsformgivning samt att BMW missbrukat sin dominerande ställning och ägnat sig åt illojal konkurrens. Acacia yrkade även att BMW skulle åläggas att upphöra med sina åtgärder för att förhindra saluföring av Acacias fälgkopior (*oklart vilka åtgärder*).
- BMW ingav svaromål till den italienska domstolen och anförde processhinder hänförligt till ogiltig delgivning och ogiltighet i fråga om motpartsombudets fullmakt. Vidare angav BMW att de italienska domstolarna saknade behörighet att pröva Acacias talan framför den tyska domstolen.
- BMW väckte 2014 talan vid Corte Suprema di Cassazione (italienska högsta domstolen) och begärde förhandsavgörande rörande vilken domstol som är behörig att pröva det vid domstolen i Neapel anhängiggjorda målet (åklagaren gav in yttrande och yrkade att domstolen skulle förklara att de italienska domstolarna saknade behörighet).
- Corte Suprema di Cassazione beslutade att inhämta förhandsavgörande i behörighetsfrågan från EU-domstolen.

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- **Fråga 1:**
- *Kan en behörighetsinvändning mot domstol där talan väckts, som framställs inledningsvis, men som anförs i andra hand relativt andra inledande invändningar, men före yrkanden och invändningar i sak, tolkas som ett godkännande i den mening som avses i artikel 24 i förordning nr 44/2001 (nu upphävda 2000 års Bryssel I-förordning)? [motsvarande bestämmelser finns i 2012 års Bryssel I-förordning, förordning nr 1215/2012]*
- **Relevanta bestämmelser:**
- **Artikel 24 om prorogation i Bryssel-förordningen nr 44/2001:**
- *”Utöver den behörighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestämmelser i denna förordning, är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta gäller dock inte om svaranden gick i svaromål för att bestrida domstolens behörighet eller om en annan domstol har exklusiv behörighet enligt artikel 22.”*
- **Artikel 22.4 i förordning nr 44/2001:**
- *”Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet://Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.”*
-

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- **Kommentarer/Svar:**
- **Bestämmelsen i artikel 24 är tillämplig även i de fall talan har väckts i strid med förordningens bestämmelser = om käranden väcker talan vid domstol i någon medlemsstat utan att denna är behörig och svaranden går i svaromål --> domstolen blir behörig. Detta bygger på principen att parterna själva – i mesta möjliga mån – skall kunna avtala om forum.**
- **En invändning om att den domstol vid vilken talan väckts saknar behörighet, varvid invändningen anförts i andra hand i förhållande till andra invändningar om rättegångshinder i samma rättsakt, ska inte anses visa att svaranden godtar den aktuella domstolens behörighet, varför prorogation inte skall anses ha skett enligt denna artikel.**
-

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- **Fråga 2-3:**
- **Skall artikel 82 (om internationell behörighet) i förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning tolkas så att när svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen kan en negativ fastställsetalan av slag som avses i artikel 81 (b) endast anföras vid en gemenskapsdomstol i den medlemsstaten?**
- **Relevanta bestämmelser:**
- **Artikel 82.1 i förordning nr 6/2002:**
 - ”Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser i verkställighetskonventionen som enligt artikel 79 skall tillämpas, skall sådan talan som avses i artikel 81 väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller...”
- **Artikel 82.4 i förordning nr 6/2002:**
 - ”Trots vad som sägs i punkterna 1, 2 och 3 skall
 - a) artikel 17 i verkställighetsförordningen tillämpas, om parterna är överens om att en annan domstol för gemenskapsformgivning skall ha behörighet, //
- **Artikel 81 (b) i förordning nr 6/2002:**
 - Domstolarna för gemenskapsformgivning skall ha exklusiv behörighet i fråga om:
 - //b) fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång i gemenskapsformgivning, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag//
-

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- Kommentarer/Svar:
- Artiklarna 81 och 82 i förordning nr 6/2002 utgör *lex specialis* i relation till de bestämmelser som anges i förordning nr 44/2001.
- **Det framgår redan av lydelsen till i artikel 82 att när svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat kan en negativ fastställsetalan endast föras vid gemenskapsdomstol i den medlemsstaten, förutsatt att detta är tillåtet enligt nationell lag
– dock att annan ordning kan gälla till följd av**
- *att prorogation har skett (artiklarna 23 och 24 i förordning nr 44/2001)*
- *att litispendens föreligger (artikel 27 i förordning nr 44/2001)*
- *att mål har samband med varandra (artikel 28 i förordning nr 44/2001)*
-

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- Fråga 4:
- Är artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 – avseende utomobligatoriska skadestånd och domstolar i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa tillämplig på negativ fastställsetalan?
- **Svar:** Nej.

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

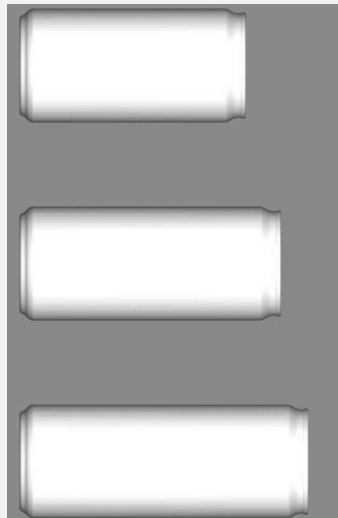
- **Fråga 5 och 6:**
- ***Omfattas yrkanden om att det skall konstateras missbruk av dominerande ställning och illojal konkurrens som har samband med en fastställsetalan om att intrång inte föreligger i gemenskapsformgivning (i den mening att yrkandena endast kan bifallas om fastställsetalan bifalls) av behörighetsregeln i artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 eller av den behörighetsordning som införts genom förordning nr 6/2002?***
- ***Kan man göra en ”extensiv” tolkning av reglerna om ”samband” i artikel 28 i förordning nr 44/2001 med den innebörden att käranden inte bara har möjlighet att, vid den domstol som eventuellt har internationell behörighet, få nämnda yrkanden prövade utan även väcka fastställsetalan om att det inte föreligger intrång i gemenskapsformgivning?***
- **Relevanta bestämmelser:**
- **Artikel 5, led 3, i förordning nr 44/2001:**
- *”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat*
- *//om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”//*

FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

- **Kommentarer/Svar:**
- **När yrkanden om fastställelse av missbruk av dominerande ställning och av illojal konkurrens framförs i kölvattnet av en negativ fastställsetalan (intrång i en gemenskapsformgivning) och dessa yrkanden i stort innebär uttryck för en uppfattning om att innehavaren av denna formgivning inte har rätt att motsätta sig att kärandeparten tillverkar kopior av nämnda gemenskapsformgivning så skall frågan om behörig domstol, vad avser målet i dess helhet, fastställas med tillämpning av den behörighetsordning som införts genom förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning**
- **Som angavs i anslutning till fråga 4 - artikel 5(3) i förordning nr 44/2001 – utomobligatoriska skadestånd – ”den ort där skadan inträffade eller kan inträffa” – är inte tillämplig på en negativ fastställsetalan av det slag som anges i artikel 81 (b) i förordning nr 6/2002.**
- **Övrigt:**
- **I vissa medlemsländer ej tillåtet att föra negativ fastställsetalan – det kan då bli nödvändigt för aktör att invänta talan om intrång.**

TRIBUNALEN MÅL NR T 9/15
BALL BEVERAGE PACKAGING EUROPE LTD VS EUIPO
(INTERVENIENT CROWN HELLAS CAN SA)
***OGILTIGHETSTALAN - KOMBINATION AV ARTIKLAR SOM UTGÖR
ETT FÖREMÅL, BETYDELSEN AV BESKRIVNING, ÅBEROPANDE AV
PRIORITET FRÅN TVÅ ÄLDRE FORMGIVNINGAR***

Ball Beverage ingav en ansökan om registrering av gemenskapsformgivning i september 2004 med åberopande av prioritet från två tyska formgivningar. Ansökan avsåg tretton formgivningar i en samregistrering och gjordes på tyska med engelska som andraspråk. En beskrivning av formgivningen gjordes på engelska. Den omstridda formgivningen i målet består inte av en, utan av tre, burkar:



FORTS. T 9/15

Crown Hellas lämnade, i februari 2011, in en ogiltighetstalan mot formgivningen och baserade den på icke nyhet och bristande särprägel. Till stöd för sin talan gjorde Crown Hellas gällande att den omstridda formgivningen var identisk med följande tre burkar, vilka hade gjorts tillgängliga för allmänheten före den omstridda formgivningens prioritetsdatum:



EUIPO avslag begäran om dubbel prioritet i första skedet men detta beslut överklagades och Ball Beverage fick rätt. **Det är alltså möjligt att i en gemenskapsformgivning som inkluderar flera formgivningar åberopa prioritet från flera äldre rättigheter.**

Sökandebolaget lyckades, efter viss möda, övertala EUIPO att registrera de tre burkarna som EN formgivning – en grupp av burkar, något som senare diskuteras i högre instans.

Annuleringsenheten:	avslag med motiveringen att formgivningen uppfyllde kravet på nyhet och särprägel.
Överklagandenämnden:	upphävande av annuleringsenhetens beslut med motivering att formgivningen saknade särprägel - frågan om nyhet togs inte ställning till.
Tribunalen:	fastställande av överklagandenämndens beslut.

Några intressanta punkter i Tribunalens resonemang:

Grupp av föremål eller enskilt föremål

Formgivningens skyddsomfång utgörs av formen av en enskild burk som återges i tre olika storlekar och inte som en grupp av burkar. Skillnad vore om kombinationen av föremålen är estetiskt sammanförda, har ett funktionellt samband och normalt säljs som en enda produkt – jmf schackbräde och –pjäser, bestickset.

Ball Beverage hade självklart ett intresse av att bedömningen skulle utgå ifrån en enda produkt bestående av tre burkar eftersom de tidigare formgivningarna inte avsåg grupper av burkar utan en enda burk. Om den omstridda formgivningen skulle anses utgöra en grupp av burkar skulle detta innebära en skillnad jämfört med de tidigare formgivningarna. Bedömningen av helhetsintrycket skulle ha en annan utgångspunkt.

Tribunalen kommer fram till att överklagandenämnden INTE är bunden av EUIPO:s beslut att registrera formgivningen för ”dryckesburkar” och som en enda produkt. Det är, enligt Tribunalen, uppenbart att de tre burkar som återges i den omstridda formgivningen inte uppfyller kraven för en kombinationsformgivning. Skyddsomfånget måste avgöras för att kunna utföra bedömningen om helhetsintrycket hos den kunnige användaren och då blir konsekvensen att det är formen av en enskild burk som utgör skyddsomfånget.

Den kunnige användaren – som i ärendet bestämdes till en person inom dryckesindustrin som ansvarar för tappning av drycker – uppfattar skillnaderna i storlek på de burkar som återges i ansökan men detta saknar betydelse för helhetsintrycket. **Formgivningen saknar särprägel.**

Effekten av att inkludera en beskrivning i ansökan om formgivningregistrering

Ball Beverage hade i sin ansökan till EUIPO bifogat en detaljerad beskrivning av formgivningen (nästan som patentkrav!) och detta hade gjorts på andraspråket engelska. Överklagandenämnden beaktade inte beskrivningen då den inte lämnats in på ansökningsspråket.

Tribunalen slår fast att en beskrivning inte kan påverka formgivningens skyddsomfång – av detta följer också att en beskrivning inte kan påverka bedömningen av om kraven för nyhet och särprägel är uppfyllda. Det är avbildningarna som utgör skyddsomfånget.

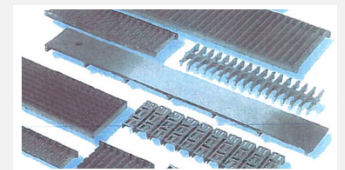
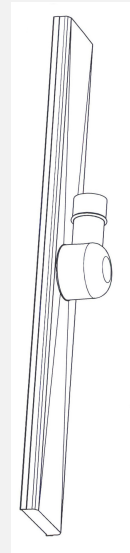
Tribunalen tydliggör att även om den engelska beskrivningen hade tagits i beaktande, skulle detta inte i någon mån kunna påverka formgivningens skyddsomfång och således inte heller bedömningen beträffande särprägel.

En fråga blir om möjlighet att inkludera beskrivningar till en formgivningsansökan ens behövs – risken är ju att de påverkar och ger influenser kring skyddsomfånget...

EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 SEPTEMBER 2017 I MÅL C-361/15 P OCH C-405/15 P:

EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP NIVELLES NV

- **Easy Sanitary Solution BV** erhöj år 2004 en registrering avseende gemenskapsformgivning för ett duschavlopp (innefattande platta, vattenlåsinsats och duschavlopp).
- I anslutning till att registreringen förnyades år 2009 gav I-Drain (föregångare till Group Nivelles) in en ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsformgivningen – bristande nyhet och bristande särskiljningsförmåga angavs som grunder för ogiltighetsförklaringen. Till stöd för sin ansökan gav I-Drain in utdrag från två produktkataloger (Blücher-katalogerna).
- **Annuleringsenheten** ansåg att formgivningen var ogiltig – den synliga delen (ovansidan av plattan) var identisk med en platta i en av Blücher-katalogerna – bristande nyhet.
- Tredje överklagandenämnden ansåg att skillnader förelåg som inte var vare sig minimala eller svåra att bedöma på objektiva sätt – formgivningen uppfyllde nyhetskravet. Överklagandenämnden återförvisade målet till annuleringsenheten för prövning av frågan om särprägel.
- Överklagandenämndens beslut överklagades till Tribunalen - Tribunalen ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut – ärendet kommer vidare till EU-domstolen.
-



FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP NIVELLES NV

- Frågor som EU-domstolen uttalar sig om:
- **Bevisning - Bevisbörda**
- Det är nödvändigt för EUIPO:s instanser att ha tillgång till bilder av den tidigare formgivning som anförs som nyhets-/särprägel förstörande och som gör det möjligt att utröna hur den produkt i vilken formgivningen ingår ser ut som en slutlig enhet och möjligt att säkert och exakt identifiera den tidigare formgivningen ---< en jämförelse måste vara möjlig att vidta.
- *Prövning av om kravet på nyhet och särprägel är uppfyllt förutsätter tillgång till en precis och bestämd äldre formgivning.*
- Det ankommer på den part som ingett en ansökan om ogiltigförklaring att tillhandahålla nödvändiga uppgifter och särskilt att exakt och fullständigt identifiera och återge den tidigare formgivningen.
- Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att EUIPO var skyldig att **kombinera olika beståndsdelar** av en eller flera tidigare formgivningar som återfinns i olika utdrag ur Blücher-katalogerna – om den som yrkat ogiltigförklaring inte återgett hela den formgivning som anförs som grund ---> då domslutet visat sig vara riktigt enligt andra rättsliga överväganden upphävs emellertid inte domen
- (jmf Karen Millen-målet i C-345/13).
-

FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP NIVELLES NV

- Domstolen slår fast att:
- Betydelsen av i vilket slags produkt ett mönster ingår – berörd sektor mm?
- Det följer av förordning nr 6/2002 (artikel 19.1 – den allmänna beskrivningen av ensamrätten - och artikel 36.6 – uppgifter i ansökan påverkar inte skyddsomfång) att en registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamrätt att använda formgivningen i samband med alla möjliga slags produkter och inte enbart för produkter som anges i ansökan om registrering.
- Vid nyhetsprövning – bedömningen av om en formgivning är att betrakta som ny eller inte påverkas inte av i vilka produkter den kan tänkas ingå eller användas för. → om identisk formgivning gjorts tillgänglig för allmänheten vid tidpunkter som anges i artikel 5.1 är den nyhetsförstörande även om formgivningen använts för helt andra produkter än de i vilka den sökta formgivningen är tänkt att ingå.
- En formgivning anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt före dag som anges i artiklarna 5 och 6 *med mindre dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn i unionen.*
- Det senare ledet utgör ett undantag från en huvudregel om allmänt tillgängliggörande – en restriktiv tolkning skall därför göras.
- Det är endast de faktiska omständigheterna kring offentliggörandet som är av betydelse – inte vilka produkter någon formgivning är tänkt att ingå i.

•

FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP NIVELLES NV

- **Domstolen slår fast att:**
- **Prövning av särprägel**
- **Det finns inte - som Tribunalen felaktigt utgått ifrån – stöd för att det skulle vara nödvändigt att den kunnige användaren av den produkt som den omstridda formgivningen ingår i måste känna till den tidigare formgivning som motanförs – för att denna skall vara relevant - i de fall då den tidigare formgivningen ingår i en produkt i en annan industrisektor än den sektor som den omstridda formgivningen ingår i.**
- **Skyddsomfång**
- **Skyddsomfånget för en giltig formgivning omfattar ”varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck” (artikel 10.2).**

•

**FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP
NIVELLES NV**

- **INNEBÖRD AV AVGÖRANDET** (primärt bekräftelse av känt läge...):
- Vid bedömning av en formgivnings skyddsomfång tas ingen hänsyn till vilka produkter som i ansökan angetts att formgivningen är avsedd att ingå i eller användas för.
- Vid bedömning av vilken prior design som skall beaktas vid prövning av nyhet och särprägel saknar det betydelse med avseende på vilka produkter äldre formgivning används – undantag görs således inte för äldre formgivning som används för andra typer av produkter (än de som anges i sökandens ansökan).
- Syftet med undantaget till offentliggörande i artikel 7(1) i förordning nr 6/2002 - *"...utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen..."* är att säkerställa att omständigheter som är svåra att verifiera och som har ägt rum i tredje land inte klassificeras som "offentliggöranden" – **INTE** att särskilja olika yrkesmässiga kretsar och dela upp sektorer utifrån produkstalg mm.
- Det finns inte stöd för att den kunnige användaren måste ha känt till (de facto) en motanförd formgivning inom annat produktområde för att denna skall kunna resultera i slutsats om bristande särprägel – konstig tanke: då måste den kunnige användaren finnas på riktigt...hur känner en fiktiv person till något "på riktigt"?

TRIBUNALEN MÅL NR T 57-16
CHANEL VS EUIPO (INTERVENIENT LI JING ZHOU & GOLDEN ROSE
999)
OGILTIGHETSTALAN - ORNAMENT

Li Jong Zhou ingav, i mars 2010, en ansökan om registrering av gemenskapsformgivning till EUIPO och angav i ansökan att formgivningen är avsedd att användas för ett "ornament". Senare uppgav sökanden att Golden Rose 999 blivit medinnehavare till formgivningen.

Chanel ingav, i december 2013, en ogiltighetstalan mot formgivningen och hävdade att den inte var ny och inte uppfyllde kravet på särprägel. Som stöd för sin talan åberopade man sitt registrerade varumärke:



Omstridd formgivning



Channels registrerade varumärke

Annuleringsenheten och överklagandenämnden kom båda fram till att formgivningen uppfyllde kravet på nyhet och särprägel och avlog Channels begäran om ogiltighet.

Tribunalen gjorde en annan bedömning och ogiltigförklarade formgivningen. Några intressanta delar i målet:

1. Helhetsintrycket är beroende av det sätt produkten används och ornamentsangivelsen gör det omöjligt att fastställa detta avseende den omstridda formgivningen. Än viktigare än annars att göra en detaljerad bedömning av helhetsintrycket mellan de motstående formgivningarna
2. Tribunalen lägger viss vikt vid Channels välkändhet och påstår att den sökta formgivningen i viss mån kan uppfattas som en *”kreation inspirerad av idén med Chanel-monogrammet”*. Även om det finns skillnader konstaterar Tribunalen att den kunnige användaren uppfattar helhetsintrycket som detsamma.
3. Bevismaterial som inges för första gången till Tribunalen ska lämnas utan avseende – Tribunalen ska inte pröva de faktiska omständigheterna på nytt utan prövning ska ske av lagenligheten av överklagandenämndens beslut.

Reflektioner kring Tribunalens resonemang:

- Ger hänvisningen till ”ornament” ett bredare skydd än om man anger en specifik produkt – spänne till väska till exempel?
- Ska hänsyn tas till välkändhet och berömda, väl exponerade varumärken?
- Ska man se monogram-formgivningar som liknande oavsett vilka bokstäver de innehåller – här handlar det om två C att jämföras med två S (liggande).
- Ska alla tvåbokstavsmonogram ses som en renommésnylting på Channels märke?
- Hur ska man se på följande monogram med hänsyn till Tribunalens dom?
- Tveksamma resonemang vid Tribunalen som ger upphov till frågetecken.



EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 27 SEPTEMBER 2017 I MÅL C-24/16 OCH C-25/16:

NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

- Nintendo är ett japanskt multinationellt företag som tillverkar och saluför dataspel och spelkonsoler, bland annat spelkonsolen **Wii** och tillbehör till denna.
- Nintendo innehar ett flertal gemenskapsformgivningar avseende konsoler och andra tillbehör till **Wii**.
- **Big Ben Interactive SA** (**Big Ben Frankrike**) tillverkar handkontroller och andra tillbehör kompatibla med spelkonsolen **Wii**. Bolaget saluför produkterna via sin webbplats direkt till konsumenter i bland annat Frankrike, Belgien och Luxemburg och till sitt tyska dotterbolag **Big Ben Interactive GmbH** (**Big Ben Tyskland**).
- **Big Ben Tyskland** säljer de av **Big Ben Frankrike** tillverkade produkterna vidare till konsumenter i Tyskland och Österrike – bland annat via Internet. **Big Ben Tyskland** har inget eget varulager – mottagna beställningar vidarebefordras till **Big Ben Frankrike**. Samtliga produkter inhandlade via **Big Ben Frankrike** och **Big Ben Tyskland** levereras från **Big Ben Frankrike**.
- **Big Ben Frankrike** och **Big Ben Tyskland** marknadsför sina produkter med bilder föreställande produkter i utförande enligt Nintendos gemenskapsformgivningar.
- Nintendo väckte talan mot både **Big Ben Tyskland** och **Big Ben Frankrike** vid Landgericht Düsseldorf och gjorde gällande intrång i gemenskapsformgivningar – även i form av bildanvändningen.

FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

- Landgericht Düsseldorf fann att Big Ben Tyskland och Big Ben Frankrike hade gjort intrång i de rättigheter som är knutna till Nintendos gemenskapsformgivningar, dock att domstolen ogillade talan såvitt avsåg bildanvändningen.
- Domstolen förbjöd Big Ben Tyskland att använda formgivningarna inom unionens territorium och biföll, utan territoriell begränsning, Nintendos accessoriska yrkanden om tillgång till olika upplysningar, räkenskapshandlingar mm som båda bolagen innehade, ersättning, förverkande, återkallelse, offentliggörande av dom.
- Domstolen konstaterade att den hade internationell behörighet i förhållande till Big Ben Frankrike och förpliktade bolaget att upphöra med användning av de skyddade formgivningarna inom unionen. Vad gällde de accessoriska yrkandena begränsades avgörandets verkningar till Big Ben Frankrikes agerande rörande de produkter som levereras till Big Ben Tyskland. Någon geografisk begränsning angavs emellertid inte.
- Samtliga tre bolag överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf. – Big Ben Frankrike ansåg att domstolen saknat behörighet att meddela beslut gällande hela unionen, Nintendo att begränsning – i fråga om Big Ben Frankrike - gjorts till produkter i leveranskedjan till Big Ben Tyskland samt att yrkandet avseende bildanvändning ogillades.
- Oberlandesgericht önskade besked från EU-domstolen i ett antal frågor.
-

FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

- **Frågorna:**

- (1) Kan en domstol som grundar sin behörighet gentemot en svarandepart (här: Big Ben Frankrike) enbart på artikel 79.1 i förordning nr 6/2002 (hänvisning till Bryssel-förordningen) jämfört med artikel 6.1 i Bryssel-förordningen (flera svarandeparter, konnexitet, undvikande av motstridiga domslut) på grund av att svarandeparten har levererat produkter till en annan svarande med hemvist i domstolens medlemsstat (här: Big Ben Tyskland) meddela beslut som är giltiga i hela unionen och som har verkningar utöver de leveransavtal som ligger till grund för behörigheten?
- (2) Skall artikel 20.1 c (i förordning nr 6/2002 – inskränkning i formgivningingsrätt vid citat - förutsättning: förenliga med god affärssed, inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen samt källangivelse) – tolkas så att tredje man får ”återge formgivning i kommersiellt syfte om vederbörande har för avsikt att saluföra tillbehör till produkter från rättighetshavaren som motsvarar formgivningen”? Om ja, vilka kriterier är tillämpliga?
- (3) Hur skall begreppet ”där intrånget skedde” (artikel 8.2 i förordning nr 864/2007 – tillämplig lag för intrång i enhetlig IP-rätt i alla frågor som inte regleras i tillämpligt gemenskapsinstrument) fastställas då den som begår intrång (i) erbjuder produkter genom webbplats och webbplatsen riktar sig till andra medlemsstater än den där intrångsgöraren har sitt hemvist samt (ii) låter transportera produkter till annan medlemsstat än där vederbörande har sitt hemvist?
- (4) Skall den lagstiftning som fastställs med tillämpning av artiklarna 15 a och g (i förordning nr 864/2007 – avser grunden för och omfattningen av ansvaret, däribland fastställandet av vilka personer som kan hållas ansvariga för sina handlingar; ansvar för andra personers handlingar) även vara tillämplig på handlingar utförda av andra medverkande personer?

-

FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

- Relevant bestämmelse:
- Artikel 20.1 c) i förordning nr 6/2002:
- *"De rättigheter som är knutna till en gemenskapsformgivning får inte utövas när det gäller*
- *a) handlingar som innebär återgivning i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana handlingar är förenliga med god affärssed och inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen samt på villkor att källan anges.*

FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

- **Svaren:**

- (1) Ja, domstolen får – då svarandeparten (här: Big Ben Frankrike) levererar produkter som den andra svarandeparten saluför (Big Ben Tyskland) besluta om diverse sanktioner gentemot svarandeparten (Big Ben Frankrike), varvid åtgärderna även omfattar andra handlingar än sådana som har samband med leveranserna till den andra svaranden (Big Ben Tyskland) – kan vara leveranser till andra EU-medlemsländer - och ge dessa rättsverkningar i hela unionen.
- (2) Lovlig saluföring av tillbehör – citat/återgivning? En tredje man som använder – inbegripet via sin webbplats – bilder som motsvarar (produkter vars utförande är skyddat som) gemenskapsformgivning i syfte att förklara eller visa hur de saluförda tillbehören kan användas tillsammans med rättighetsinnehavarens produkter utför handling som innebär återgivning i syfte att citera i den mening som avses i artikel 20.1 c (i förordning nr 6/2002) – handlingen är tillåten under förutsättning att de kumulativa villkoren angivna i artikeln är uppfyllda. God affärssed = lojalitetsplikt gentemot rättighetsinnehavarens berättigade intressen, får inte ”snylta” och ge sken av affärsmässigt samband; inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen = får inte ha negativ inverkan på rättighetsinnehavarens ekonomiska intressen; och marknaden för de skyddade formgivningarna; källangivelse = normalt och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument skall utan svårighet kunna identifiera kommersiellt ursprung).
- (3) Flera intrångsgörande handlingar begåtts i olika medlemsstater – ”det land där intrånget skedde” – tillämplig lag? *Övergripande bedömning av en svarandeparts handlande i syfte att fastställa den plats där den första handling som utgör intrång/fara för intrång utförts.* I fråga om e-handel där någon i strid med formgivningsrättigheter på en webbplats riktad till konsumenter i flera olika medlemsländer erbjuder produkter till försäljning som visas på skärmen och som kan beställas = utbudande via webbplatsen = användning = den plats där processen för att göra säljerbjudandet tillgängligt online utgör ”det land där intrånget skedde”.

**FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA**

- Innebörd av avgörandet:
- Domstolen fastslår synen att EU-designskyddet skall vara ett enhetsskydd och ges en enhetlig rättsverkan i hela unionen – så långt möjligt.

TRIBUNALEN MÅL NR T 16-16
MAST-JÄGERMEISTER SE VS EUIPO
BRISTANDE PRECISION I ÅTERGIVNING

Formgivningen är hemlighållen och därför finns ingen avbildning att visa er!

Målet avser formalia som kan få stora konsekvenser för en sökande. Målet är överklagat till EU-domstolen.

Jägermeister ansökte om formgivningsskydd för en bild innehållande en bägare och en flaska. EUIPO angav i föreläggande att bägare och flaskor går i olika Locarno-klasser. Skriftväxling uppstår och Jägermeister avhjälper bristen genom att ta bort flaskan från ansökan. Den centrala frågan i målet är att ansökningsdatum blir den dag som Jägermeister avhjälper bristen och inte dagen för ansökans ingivande.

Jägermeister menar att ansökningsdatum inte kan bli annat än dagen för ansökans ingivande om det finns avbildningar – endast om det inte inkommit avbildningar eller de är omöjliga att tyda kan myndigheten flytta fram ansökningsdagen.

Att lämna in tydliga avbildningar med korrekt innehåll är viktigt. Att få en senare ansökningsdag kan innebära att prioritet går förlorad och också att ”grace period” går ut vilket kan innebära ogiltighet.

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

EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017 I MÅL C-397/16 OCH C-435/16:

**ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

- **Acacia tillverkar och saluför aluminiumfälgar för bildäck. Fälgarna är kopior av fälgar som tillverkas av bl.a. Audi och Porsche. Acacias fälgar saluförs under varumärket WSP Italy och är stämplade med angivelsen "NOT OEM" - detta betyder att de inte är tillverkade som originalutrustning. I de handelsdokument och den tekniska beskrivning som åtföljer produkterna, på fakturan och på Acacias webbplats anges att fälgarna endast säljs i syfte att användas som reservdelar för reparation.**
- **Både Audi och Porsche innehar gemenskapsformgivningar avseende de fälgar respektive bolag tillverkar.**
- **Acacia är av uppfattningen att bolagets förfoganden med avseende på fälgkopiorna omfattas av den s.k. "reparationsklausulen" i artikel 110 i rådets förordning nr 6/2000 och att förfogandena därmed inte utgör intrång i formgivningsrättigheter.**
- **Porsche gör gällande att Acacias fälgar även erbjuds i färger och dimensioner som inte motsvarar originalprodukten.**

EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017 I MÅL C-397/16 OCH C-435/16:

**ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

- **Audi väckte talan om intrång i gemenskapsformgivning vid Tribunale di Milano och Porsche vid Landgericht Stuttgart. Såväl den italienska som den tyska domstolen biföll talan.**
- **Efter överklagande beslutade respektive hänskjutande domstol att vilandeförklara mål och till EU-domstolen ställa ett antal frågor.**

**FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

- **Bakgrund – reparationsundantaget för reservdelar:**
- Det skydd gemenskapsformgivningar åtnjuter kan ge oönskade effekter genom att tränga ut eller begränsa konkurrensen på marknaderna för bland annat dyra, långlivade sammansatta produkter såsom bilar på vilka det formgivningsskydd som tillämpas på de särskilda delar som den sammansatta produkten består av, kan skapa en konkurrensskyddad marknad för reservdelar. Syftet med reparationsklausulen är att undvika att konkurrensskyddade marknader skapas för vissa reservdelar och, i synnerhet, undvika att en konsument som köper en långlivad och kanske dyr produkt för alltid, vid köp av externa tillbehör, skall vara bunden till tillverkaren av den sammansatta produkten.
- Bestämmelsen om reparationsundantaget liknar till dels en tvångslicens.
- **Artikel 110.1 i förordning nr 6/2002:**
- *”Till dess att ändringar i denna förordning har trätt i kraft efter förslag från kommissionen i ärendet skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte åtnjutas för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används enligt artikel 19.1 för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende.”*
- **Skäl 13 i förordning nr 6/2002:**
- *”...för att möjliggöra reparation av en sammansatt produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, när formgivningen används för eller ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt på vars utformning den skyddade formgivningen beror. Som ett led...”*
- **På engelska:**
- *”the purpose of permitting the repair of a complex product so as to restore its original appearance, where the design is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent, could...”*

**FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

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

**FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

- **Svaren:**

- (1) Undantaget från skydd i form av gemenskapsformgivning för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, genom den så kallade reparationsklausulen, är inte avhängigt av villkoret att den skyddade formgivningen är beroende av utseendet på den sammansatta produkten.
- *Detta följer av ordalydelsen i artikel 110.1 - av förarbetena till bestämmelsen följer att avsaknaden av en begränsning av räckvidden för bestämmelsen är resultatet av aktiva val under lagstiftningsförfarandet.*
- (2) Undantaget från skydd i form av gemenskapsformgivning för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, genom den så kallade reparationsklausulen, är avhängigt av villkoret att reservdelen utseendemässigt är identisk med den beståndsdel som var infogad i den sammansatta produkten när denna släpptes ut på marknaden.
- *All användning av en beståndsdel som inte syftar till att den sammansatta produkten återfår det utseende den hade när den släpptes på marknaden – exempelvis när den inte motsvarar den ursprungliga beståndsdelen med avseende på färg och dimensioner – är utesluten.*
- (3) För att kunna åberopa den så kallade reparationsklausulen har tillverkare eller försäljare av en beståndsdel i en sammansatt produkt en omsorgsplikt vad gäller huruvida slutanvändare i senare led iakttar de villkor som uppställs i denna bestämmelse.
- *Omsorgsplikten innebär att genom klara och synliga anvisningar på produkten, dess förpackning, i broschyrer och köpehandlingar, informera användare i senare led om dels att den berörda beståndsdelen innehåller en formgivning som de inte är innehavare av, dels att beståndsdelen endast får användas för att möjliggöra reparation så att produkten återfår ursprungligt utseende. Vidare åligger det att bland annat genom avtalsmässiga medel styra slutanvändare samt att avstå från att sälja när man ”vet” eller kan utgå ifrån att beståndsdelen inte kommer att användas på rätt sätt.*

**FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DÁMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG**

- **Övrigt:**

Missnöjd med generaladvokatens förslag till avgörande?

- **Det är inte möjligt för parterna att inkomma med yttranden över generaladvokatens förslag till avgörande.**
- **Domstolen är inte bunden av vare sig generaladvokatens förslag till avgörande eller den motivering som ligger till grund för förslaget.**

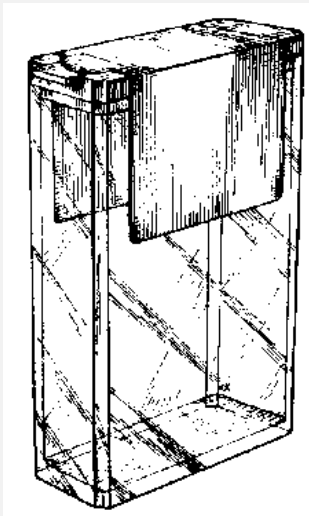
TRIBUNALEN MÅL NR T 695-15
BMB SP.Z.O.O. VS EUIPO (INTERVENIENT FERRERO SPA)
OGILTIGHETSTALAN BASERAD PÅ ÄLDRE 3D VARUMÄRKE

BMB ingav, i november 2015, en ansökan om registrering av gemenskapsformning avseende ask för godis.
Formgivningen avsåg ask/förpackning men avbildningarna visar också innehållet i förpackningar och etiketterna ingår också i avbildningarna



FORTS. T 695-15

Ferrero ansökte om ogiltighet av nämnda formgivningsregistrering och baserade sin talan på sin äldre, internationella (med designering Frankrike) varumärkesregistrering avseende varuslag i klass 30:



Annuleringsenheten:	beviljade ogiltighetstalan med motiveringen att det förelåg förväxlingsrisk
Överklagandenämnden:	fastställde annuleringsenhetens beslut
Tribunalen:	fastställde överklagandenämndens beslut

Målet är överklagat

FORTS. T 695-15

Även om målet är överklagat finns det ett par intressanta punkter i Tribunalens dom som kan ha praktisk betydelse vid bedömning mellan formgivning och 3D varumärken:

1. Det faktum att den omstridda formgivningen består av avbildningar avseende ask/förpackning som är fylld med godis kan inte vara en relevant detalj vid en visuell jämförelse mellan formgivningen och 3D varumärket. Formgivningen är registrerad endast för askar/förpackningar. Samtliga faktorer ska övervägas vid förväxlingsbedömningen och en genomsnittskonsument skulle uppfatta förpackningarna som lika i förevarande fall.
2. De skillnader som den omstridda formgivningen uppvisar i förhållande till 3D varumärket "överskuggar" inte inverkan hos varumärket vid helhetsbedömningen
3. Trots en svag särskiljningsförmåga hos det äldre märket görs bedömningen att det existerar en risk för förväxling baserad på likhet avseende varuslag och likhet mellan formgivning och varumärke
4. Någon fonetisk eller konceptuell jämförelse är inte möjligt i detta fall.

**GENERALADVOKATENS FÖRSLAG AV DEN 19 OKTOBER 2017 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 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 uteslutande 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 fann att de aktuella formgivningarna uppvisade såväl nyhet som särprägel. Domstolen ansåg emellertid 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

- **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?
- (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 denne i så fall definieras?
- **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”.***

FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- Diskussionen – två motstridiga rättsliga resonemang:
- 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 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 styr den aktuella designen.
- **Stöd:** EUIPO:s och Frankrikes nyare praxis.

FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- **Generaladvokatens resonemang:**
- Begreppet/Utrycket *”sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion”* förklaras inte i artikel 8.1 och ingen hänvisning görs till medlemsstaternas rättsordningar i fråga om innebörd = begreppet skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen med beaktande av systematiken i, syftet med och ursprunget till denna unionsrättsakt.
- 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.”*
- Förenligt med lydelsen i artikel 8.1 att även avse fall där behovet av att uppfylla en teknisk funktion är den enda faktor som förklarar antagandet av dessa detaljer.
- Undantagsbestämmelse – kan inte i sig leda till antagande av tillämpningsprincip som saknar stöd i texten och i fråga om syften och ursprung.
- Lämpligt att förebygga risken för att bestämmelser tillämpliga inom patentområdet kringgås – förbud mot skydd för tekniska lösningar som formgivning.
- Visst sneglande på praxis från motsvarande bestämmelse på varumärkesområdet – lämpligt med analoga resonemang.
- Avvisar tanken på att införa en fiktiv person – ”objektiv betraktare” – vars presumerade bedömning skall avgöra huruvida funktionaliteten spelat in på sätt som gör bestämmelsen i artikel 8.1 tillämplig. Avvisar även tanken på att använda den fiktiva ”kunnige användaren” – bedömning kan kräva specifika kunskaper som ”kunnig användare” inte alltid har.

FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

- Frågor – Svar:

- (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?
- *Svar: Fastställande av huruvida detaljerna i en produkts utseende enbart är betingade av dess tekniska funktion bör inte endast grundas på avsaknaden av alternativa former som kan uppfylla utan det bör även slås fast att strävan efter viss teknisk funktion är den enda faktor som avgjort valet av den berörda formgivningen och att dess formgivare således inte har haft någon kreativ roll i detta hänseende.*
- (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 denne i så fall definieras?
- *Svar: För en bedömning av huruvida de olika detaljerna i en produkts utseende enbart motsvarar överväganden avseende teknisk funktionalitet i syfte att tillämpa artikel 8.1 i förordning nr 6/2002 ankommer det på den domstol vid vilken talan har väckts att göra en objektiv bedömning – inte genom att sätta sig in i en – teoretisk – uppfattning hos en ”objektiv betraktare” utan genom att konkret beakta alla relevanta omständigheter i målet. Vid behov kan domstolen inhämta hjälp av oberoende expert.*

TRIBUNALEN MÅL NR T90-16
THOMAS MURPHY V EUIPO (INTERVENIENT NIKE INNOVATE
CV)
OGILTIGHETSTALAN - BESLUTET ÖVERKLAGAT

Målet avser armband med egenskaper för att mäta fysisk aktivitet. Nike Innovate CV ansökte, i december 2012 om registrering av följande formgivning vid EUIPO:



FORTS. T 90-16

Thomas Murphy ingav, i augusti 2013, en ogiltighetsansökan och baserade sin talan på äldre formgivningsregistrering (från 2005):



FORTS. MÅL NR T90-16

Thomas Murphy har inte vunnit framgång vare sig vid annulleringsenheten, överklagandenämnden eller vid Tribunalen och målet är överklagat. Några intressanta frågor diskuteras dock av Tribunalen och sammanfattningsvis kan sägas följande:

1. Att till en ansökan om formgivningsregistrering inkludera en beskrivning av produkten hjälper föga – Tribunalen gör klart att det är avbildningarna som är centrala och ligger till grund för bedömningen av skyddsomfång. **Kan man slopa möjligheten att ange en beskrivning?**
2. Att hävda att en formgivning vid ansökan var av betydande nyhet och långt mer avancerad än känd formgivning behöver bevisas för att kunna beaktas. Vidare är tiden för den äldre formgivningen mindre viktig än hur formgivningsförrådet såg ut vid tiden för ansökan av den yngre formgivningen

ANNAT ATT NÄMNA:

- **Patent- och marknadsdomstolen**: Söderhamn Eriksson AB vs Tolé Verktyg AB: mål nr PMÄ 6954-17, beslut avseende informationsföreläggande av den 3 oktober 2017; fråga om både patent- och mönsterrättigheter – relationen funktion-estetik.
- **Patent- och marknadsdomstolen**: Morakniv AB vs Plantagen Logistik AB/Plantagen Sverige AB: mål nr PMT 2074-17 och PMT 7703-17, i dom stadfäst förlikning av den 1 november 2017; fråga om yrkanden om spridning av information om dom mm.
- Ryssland tillträder Hague-konventionen i februari 2018 – man kommer att kunna lägga till Ryssland i en internationell mönsteransökan.

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