

**SFIR**  
**Svenska Föreningen för Immaterialrätt**

Justitiedepartementet  
Enheten för immaterialrätt och transporträtt  
[ju.l3@regeringskansliet.se](mailto:ju.l3@regeringskansliet.se)  
med kopia till [carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se](mailto:carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se)

**Ju2022/03605**  
**En översyn av EU:s mönsterskyddsregler**

**1. Allmänt**

Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) har getts tillfälle att svara på remiss avseende en översyn av EU:s mönsterskyddsregler – ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och upphävande av kommissionens förordning (EG) NR 2246/2002 samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om formskydd (omarbetning).

SFIR ska enligt sina stadgar bidra till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på immaterialrättsområdet, såväl i Sverige och de övriga nordiska länderna som på det europeiska och internationella planet. SFIR ska också främja intresset för och kunskapen om immateriellt rättsskydd. Med hänsyn till ändamålet med föreningen och dess verksamhet önskar SFIR kommentera de remitterade förslagen.

SFIR delar slutsatserna från de utvärderingar och studier av formskyddsreglerna som genomförts. EU:s lagstiftning om formskydd har i stort uppfyllt eftersträvat mål och är fortfarande ändamålsenlig. De ändringar i regelverket som nu föreslås för att ytterligare harmonisera och effektivisera bestämmelser om formskydd på gemenskapsnivå är i huvudsak genomtänkta och väl avvägda och Föreningen har inte några allvarliga invändningar mot det som föreslagits. Samtidigt noteras att språket i direktivet ibland kräver en ytterligare översyn och anpassning till vad som är gängse uttryck i motsvarande juridiska textsammanhang. Ett sådant exempel är användandet av uttrycket "allmän moral", som brukar kallas för "god sed" på svenska. Men det finns fler störande och främmande formuleringar, inklusive användande av prepositioner som skapar oklarhet, som det finns anledning för de förhandlande myndigheterna att uppmärksamma innan rättsakterna antas och blir autentiserade översättningar.

Ovanstående anmärkningar ändrar inte på det förhållandet att SFIR sammantaget välkomnar EU-kommissionens strävan mot en ökad harmonisering inom området för industriell design, kodifieringen och genomförandet av unionsdomstolens praxis avseende centrala frågor på området såsom inskränkningar i formgivningsskyddet och utformningen av reparationsklausulen samt inte minst det närmande mellan direktivet och förordningen som genomsyrar förslagen. Det sistnämnda väcker naturligtvis även frågan om det reella behovet av nationella formgivningsskydd vid sidan av EU-förordningens skyddsmöjligheter.

SFIR har vidare särskilt noterat några intressanta övergripande punkter i direktivförslaget COM(2022) 667 final, som präglas av en tydlig önskan att göra formgivningsskydd attraktivt bland presumtiva användare genom förenklade regler och lägre avgifter. Föreningen tillstyrker de föreslagna ändringarna i förordning (EG) nr 6/2002 med beaktande av motsvarande synpunkter som lämnats i det följande beträffande direktivet. Dessutom hör i grunden det önskemål som framförs om tillägg i anslutning till artikel 3 in fine till förordningen.

## **2. Närmare om några punkter i förslaget**

De artiklar som nämns i det följande avser.

### Breddning av definitionen av "formgivning" och "produkt" (artikel 2)

SFIR ser positivt på dels valet av "formgivning" som generellt begrepp för skydds-föremålet, dels den föreslagna breddningen av definitionerna av "formgivning" och det därmed sammankopplade begreppet "produkt". Den ytterligare breddningen av begreppen "formgivning" och "produkt" har anpassats till den tekniska utvecklingen på marknaden och kommit att omfatta nya förfoganden och nya objekt. 3D-printing (jfr skäl 28) och framförallt olika digitala gränssnitt (punkt 4), som ökat i antal, har nu kommit att tydligt inkluderas i definitionerna för att på bästa sätt se till att formgivningsskydd ses som en attraktiv och möjlig skyddsform även med avseende på ny teknik och resultaten av ny teknik.

### Oregistrerad formgivning endast på EU-nivå (artikel 3)

Med det oregistrerade formgivningsskyddet infördes i EU ett skydd mot illojal efterbildning med enhetlig gemenskapsrättslig effekt. Skyddet för oregistrerad gemenskapsformgivning har varit ett viktigt element i det moderna formgivningsskyddet och skyddsformen skulle ha förlorat mycket av sitt värde om möjligheten

att göra skyddsformen tillgänglig på nationell nivå hade utnyttjats. Därför välkomnas att den möjligheten, som i praktiken inte utnyttjats, nu stängs.

I sammanhanget förtjänar understrykas de skillnader mellan det registrerade och oregistrerade formskyddet som Patent- och marknadsöverdomstolen sammanfattat i ett (pågående) mål om formgivning till sandaler/tofflor. Det oregistrerade och det registrerade visserligen kan avse en och samma produkt, men skydden har olika skyddsförutsättningar och skyddstid. Rättigheternas omfattning skiljer sig åt – intrång i oregistrerade rättigheter förutsätter efterbildning. Inte heller är rättigheternas bestånd beroende av varandra. Vidare kan en oregistrerad formgivning ogiltigförklaras enligt de särskilda bestämmelser som gäller för den skyddsformen utan att förutsättningarna för ogiltighet av en registrerad rättighet till en identisk formgivning är uppfyllda. Rättighetspresumtionen är olika och har olika styrka och registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivningar är skilda förmögenhetsobjekt; exempelvis kan en registrerad gemenskapsformgivning ställas som säkerhet och bli föremål för exekutiva åtgärder (se mål nr PMÖ 2043-22, beslutsprotokoll av den 1/30 juni 2022).

SFIR anser att risken är stor för att dessa kanske avgörande förhållanden inte uppmärksammas förrän det är för sent. Det vore därför angeläget att påpeka dem, exempelvis i skälen, eller i en beaktandesats, eller både ock; de hör som sagt i första hand hemma i förordningen.

#### Rättigheter knutna till formgivningsrättigheten (artikel 16)

Den föreslagna nya förbudsbestämmelsen i artikel 16.2 d, en uttrycklig reglering mot åtgärder som på digital väg möjliggör kopiering av skyddad formgivning, förefaller numera att vara oundgänglig för att transponera tillverkning, utbudande och överföring även till en digital miljö. Praxis får visa om den nya bestämmelsen fungerar som den avsedda balanseringen mot nuvarande och kommande tekniska möjligheter. SFIR noterar att uppräknningen av förfoganden som omfattas av ensamrätten och därmed är otillåtna inte är uttömmande ("Följande får särskilt förbjudas..."). Det är viktigt att en bestämmelse av detta slag så långt det är möjligt görs teknikneutral så att utvecklingen i världen vad gäller tekniska framsteg och använda metoder för plagiat och kopiering kan innefattas i de förfogande som anges i bestämmelsen utan att denna frekvent behöver ändras. Bland annat 3D-printing och andra medier och metoder omfattas genom den föreslagna ändringen.

I artikel 16.3 föreslås nya tullstoppreglar enligt förordning (EU) nr 608/2013 avseende hinder för tredje man att i näringsverksamhet föra in produkter utan tillstånd

införas. Enligt förslaget har importören, för att undkomma ansvar, bevisbördan för att innehavaren av den registrerade formgivningrättigheten inte har rätt att förbjuda att produkterna släpps ut på marknaden i det slutliga bestämmelselandet. Det är viktigt att regler av detta slag är tydliga, särskilt som de till sin natur inte naturligen hör hemma som en "normal reglering" i formgivningsskyddsbestämmelser utan är tullbestämmelser.

#### Giltighetspresumtion (Artikel 17)

Genom artikel 17 föreslås införande av en giltighetspresumtion för innehavare av registrerade formskydds rättigheter. Tidigare har presumtionen endast kommit till uttryck i artikel 85 förordning (EG) nr 6/2004. En giltighetspresumtion kan förefalla självklar beträffande registrerade rättigheter, men det bör ses som en fördel att den också uttrycks i lagtext. Som alla presumtionsregler kan giltigheten givetvis motbevisas med alla förfarandemässiga medel som står till buds i den berörda medlemsstatens jurisdiktion, inbegripet genkärsmål, se bestämmelsens andra stycke. Men det skapar klarhet för innehavaren av en formgivningrättighet att registreringens status finns konfirmerad och att rättighetens giltighet inledningsvis inte behöver ifrågasättas. Det kan noteras att också för oregistrerad formgivning finns det en giltighetspresumtion, efter begränsat förebringande av bevisning från påstådd rättighetshavares sida, enligt artikel 85.2 i förordning (EG) nr 6/2002 som tolkats av unionsdomstolen den 19 juni 2014 i mål C-345/13, EU:C:2014:2013.

#### Begränsning i rättigheter knutna till formgivningsrätten (artikel 18)

SFIR noterar att unionsdomstolens tolkning av begränsningar i formgivningrättigheter i domen *Nintendo* nu finns genomförd i första stycket c) och kompletteras i viss mån av den nya bestämmelsen om precisering i bestämmelsens punkt d) (dom den 27 september 2017 i de förenade målen C-24/16 och C-25/16, *Nintendo*). Punkten d) framstår som en behövlig konsekvens av bedömningen i *Nintendo*. Kanske att även den föreslagna nya punkten e) om förfoganden i syfte att kommentera, kritisera eller parodiera behövs för ett tydliggörande. Utan närmare förklaringar och kriterier i fråga om vad som utgör lovliga kommentarer, kritik och parodi är det dock svårt att avgöra var gränserna för tillämpningen går. Yttrandefriheten må var en självklar rättighet att försvara men att ringa in och dra gränserna för vad som utgör yttrandefrihetsrättsligt skyddsvärda samhällskritiska uttryck av kommenterande, kritiserande eller parodierande slag är som bekant inte alltid så lätt. Även om bedömningar i sådana frågor bara kan göras i det enskilda fallet, är förekomsten av en uttrycklig bestämmelse om en frizon ett första viktigt steg för att ringa in och dra upp gränserna, som välkomnas av SFIR.

### Reparationsklausulen (artikel 19)

Hur man utformar en rimlig lösning av undantag från skydd för och tillgång till reservdelar har länge varit ett diskussionsämne i samband med mönsterskydd och de diskussionerna har ibland även flyttat fokus bort från de direkta designskyddsfrågorna. Med tiden och i takt med utvecklingen av unionsdomstolens praxis samtidigt som många medlemsstater liberaliserat reservdelsmarknaden, eller vidtagit åtgärder för att möjliggöra en liberalisering, har också EU-domstolen tolkat reservdelsfrågan från både varumärkesrättslig och mönsterrättslig synpunkt. Senast var det i de förenade målen C-397/16 och C-435/16, *Acacia*, EU:C:2017:992. SFIR tillstyrker den föreslagna undantagsklausulen för att reparera den sammansatta produkten så att den återfår sitt ursprungliga utseende enligt artikel 16.1 och med kravet på en tydlig och synlig uppgift på produkten eller i någon annan lämplig form om ursprunget för den reparationsprodukten för att skapa en jämlik konkurrenssituation. Föreningen inser att den ganska långa övergångstiden inte går att minska, eftersom tio år brukar vara perioden för garanti av reservdelar till vissa produkter.

### Krav på representation och fleransökningskravet (artikel 26 och 27)

SFIR välkomnar förslaget om utökning av det tillåtna antalet grafiska vyer i samband med en mönsteransökan. Genom denna ändring uppnås en önskad överensstämmelse med WIPO:s krav enligt Haag-arrangemanget och en garanti för att nationella ansökningar genom EUIPO inte blir bristfälliga. Därför föreslår SFIR även att art. 4 i förordningen och art. 26.3 i direktivet båda utformas så att en eller flera vyer är tillåtna. Det innebär i sin tur att skyddskravet tillfredsställs genom endast en vy, men att det inte finns någon generell gräns för hur många vyer som kan tillåtas illustrera att skyddskravet är uppfyllt. Det förekommer ofta att komplexa produkter eller produkter med rörliga delar inte kan återges fullt ut av enbart sju vyer, och det riskerar att begränsa EU-medborgares mönsterskydd och omfånget av en registrering jämfört med vad som gäller i andra jurisdiktioner utan begränsningar av antalet vyer.

### Senareläggning av offentliggörandet (Artikel 30)

Enligt förslaget får den som ansöker om en registrerad formgivning, när ansökan lämnas in, begära att offentliggörandet av den registrerade formgivningen senareläggs under 30 månader. Möjligheten att få det normala offentliggörandet uppskjutet erbjuder en lösning i vissa fall, då det normala offentliggörandet efter registrering av en formgivning kan förstöra eller äventyra framgången för en affärstransaktion som omfattar formgivningen, jfr skäl i 40 ingressen till direktivet.

Möjligheten att få offentliggörandet uppskjutet en tid har tidigare funnits med olika långa tidsperioder i olika jurisdiktioner, exempelvis i enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 6/2002 och Haagarrangemanget under 30 månader och i Sverige under sex månader enligt 19 § mönsterskyddslag (1970:485) Förslaget erbjuder därför en harmoniserad lösning i situationer då offentliggörande kan vara till skada för den som söker skydd.

SFIR ser fördelen av att tidsfristen förenhetligas så att samma tidsfrist tillämpas i alla medlemsstater med vinster avseende rättssäkerhet och minskade förvaltningskostnader. Därför välkomnas den föreslagna enhetligt fristen. En principiell synpunkt på den generella lämpligheten av senareläggning av offentliggörande av en registrerad rättighet kan påpekas att balansen mot tredjemansintressen är viktig att beakta. Föreningen noterar att artikel 30.2 för närvarande också innehåller element som riskerar att göra innebörden av vad som kan vara "tredje parts legitima intressen" otydlig och räckvidden av bestämmelsen svår att överblicka.

#### Införandet av ett administrativt ogiltighetsförfarande (artikel 31)

SFIR anser att förslaget är väl avvägt och kan få en positiv effekt. Att samtliga medlemsländer nyttjar ett administrativt ogiltighetsförfarande bidrar till att stävja så kallad forumshopping. Sverige har idag ett motsvarande förfarande för känneteckensrättigheter – varumärken och företagsnamn, som anses vara ett effektivt alternativ inom begränsade ramar.

## **2. Avslutning**

Som framkommit ställer sig SFIR huvudsakligen positiv till de föreslagna förändringarna, som tillstyrks. Föreningen anser att de på ett positivt sätt bör kunna bidra till en gynnsam utveckling av formgivningsskyddet, inte minst till nytta för små och medelstora företag i Sverige och övriga medlemsstater i EU.

Det här svaret har utformats för SFIR av advokat Linnea Harnesk (formskyddsgruppen) i samarbete med professor Marianne Levin, ordförande i SFIR. Det har kommunicerats med föreningens styrelse.

Stockholm den 3 februari 2023

*Marianne Levin*