

[ju.13@regeringskansliet.se](mailto:ju.13@regeringskansliet.se)

[carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se](mailto:carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se)

Cc:

[marika.kurlberg@regeringskansliet.se](mailto:marika.kurlberg@regeringskansliet.se)

## Remissyttrande: En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Ju2022/03605

*Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med att möjliggöra nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvar för immaterialrätt och för att innovationer ges skydd som patent, design- och varumärke och är expertmyndighet för upphovsrätt.*

*PRV vill öka kunskapen om, och förståelsen för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare, kreatörer och innovatörer att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt.*

### Sammanfattning

PRV välkomnar att det gjorts en gedigen översyn beträffande EU:s formgivningslagstiftning. EU-kommissionen har i stor utsträckning tagit fasta på de slutsatser som framkommit i förarbetet till förslagen och försökt möta marknadens behov, förenkla för sökanden och skapa ett mer tillgängligt och effektivt system. PRV ställer sig i stort positivt till de förslagna ändringarna men flera av dessa bedöms samtidigt få en negativ påverkan på efterfrågan av nationella ansökningar. Detta perspektiv behandlas inte tillräckligt väl i EU-kommissionens konsekvensanalys. PRV bedömer att det även finns skäl att se över behovet av ett nationellt ansökningsförfarande mot bakgrund av att de nationella ansökningarna blir allt färre.

PRV kan se stora fördelar med ett förenklat, snabbt och billigt handlägningsförfarande. Samtidigt vill PRV belysa att enkelheten i att erhålla en registrering förutsätter en ökad förståelse och aktivitet hos mönsterinnehavarna att på egen hand säkerställa registreringens giltighet och skyddsomfång samt bevaka sina rättigheter. Enligt nedan redovisade uppgifter har mönsterinnehavarna hitintills inte, i särskilt stor omfattning, använt sig av möjligheten att invända mot en registrering eller PRV:s konsulttjänster. På sikt kan detta påverka trovärdigheten och användningen av skyddsformen. Därför

välkomnar PRV att det föreslås ett nationellt ogiltighetsförklaringsförfarande som komplement till möjligheten att invända, där mönsterinnehavarna ges möjligheten att få en ogranskad ensamrätt prövad på ett snabbt, enkelt och billigt sätt vid den nationella myndigheten.

Den begränsade officialprövningen kommer innebära att granskning av officiella beteckningar inte omfattas av granskningen. Detta rimmar inte med den nuvarande svenska lagstiftningen som omger skyddet av officiella beteckningar, där PRV är tillståndsmyndighet.

Avslutningsvis är PRV intresserad av att delta i en eventuell referensgrupp.

PRV utvecklar sitt ställningstagande nedan.

## **Inledning**

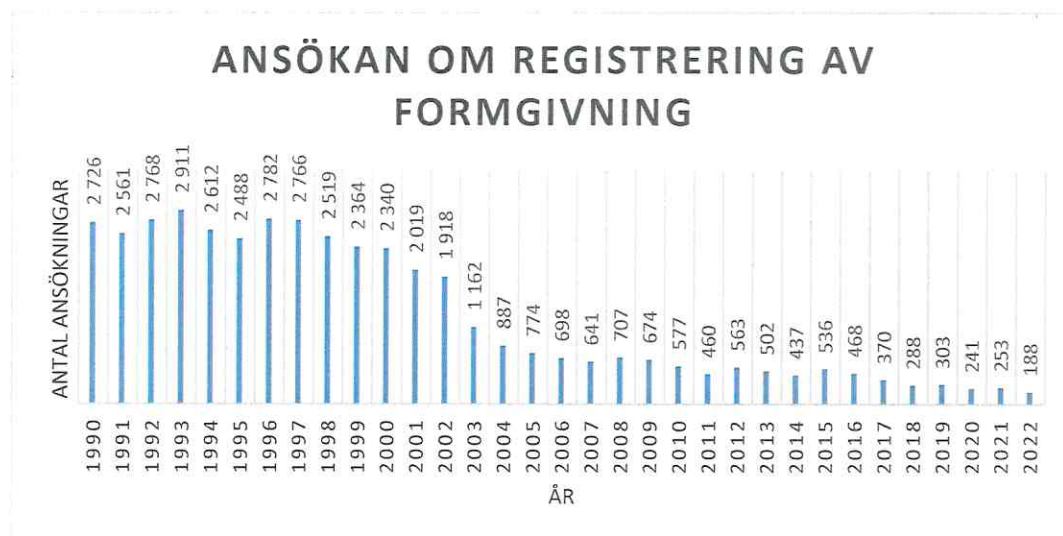
Utvecklingen av ett EU-formgivningsskydd har haft stor påverkan på efterfrågan av nationella registreringar. PRV kommer därför först att ge en kort redogörelse hur PRV påverkats av införandet av ett EU-formgivningsskydd och harmoniseringen hitintills. Därefter vill PRV särskilt framhålla de ändringar i förslaget som PRV bedömer kommer få ytterligare påverkan på efterfrågan av nationella registreringar. Slutligen kommer PRV kommentera de föreslagna ändringarna i direktivet.

I de översatta förslagen kallas skyddsformen mönster för formgivning. För tydlighetens skull kommer därför ordet formgivning att användas i det här yttrandet.

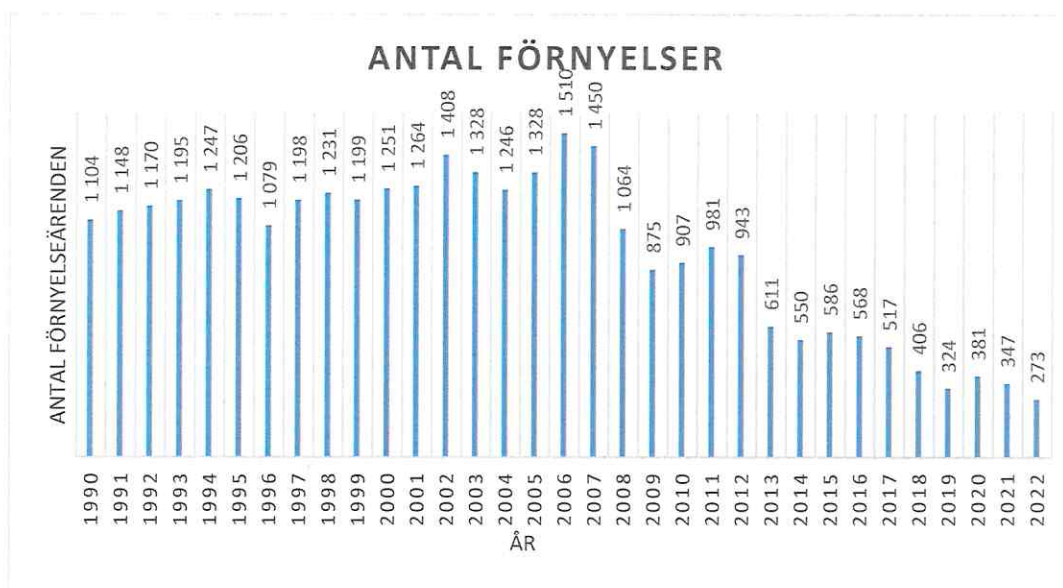
## **Bakgrund**

Den 6 mars 2002 trädde Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning i kraft. I och med det skapades en möjlighet att ansöka om en registrerad EU-formgivning hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), tidigare OHIM, och att erhålla ett oregistrerat formgivningsskydd inom EU.

Den nya ordningen fick stor påverkan på PRV:s verksamhet. Från att antalet formgivningsansökningar legat relativt stabilt under hela 1990-talet på ca 2000 till 3000 ansökningar per år, så har antalet ansökningar haft en negativ utveckling under hela 2000-talet. En markant förändring sker mellan 2002 och 2003. Den tydliga minskningen sammanföll med införandet av EU-formgivningen. Sedan införandet har antalet ansökningar minskat årligen och de senaste åren har antalet ansökningar legat kring 250 per år, motsvarande 10 % av ansökningsvolymen under 1990-talet. Förra året (2022) mottog PRV endast 188 ansökningar.



Även antalet förnyelseärenden har minskat över tid, då det relaterar till antalet registreringar.

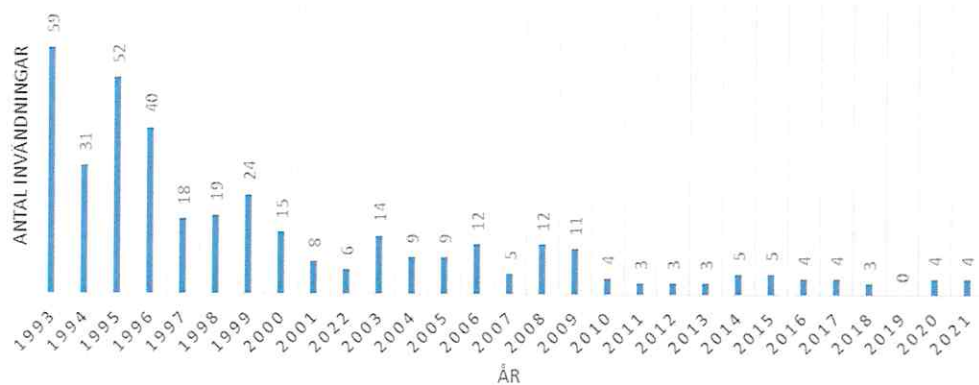


Den 1 juli 2002 ändrades också den svenska mönsterskyddslagen för att harmoniseras till direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. En av förändringarna som trädde i kraft var att systemet för officialprövning ändrades så att PRV därefter endast utförde en begränsad materiell granskning av formgivningsansökningar.

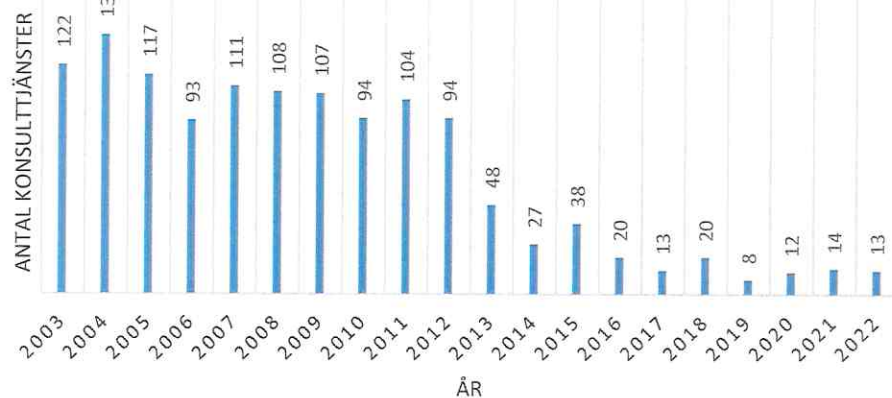
En bakomliggande tanke med den reducerade officialprövningen var att de nackdelar som är förenade med en mindre omfattande granskning i stor utsträckning kunde motverkas genom en utökning av PRV:s konsulttjänster och rättighetshavarnas möjlighet att invända i de fall en ansökan eller registrering kränkte dennes rätt.<sup>1</sup> Så har inte blivit fallet, utan såväl antalet invändningar som konsulttjänster har stadig minskat. De senaste åren har endast ett fåtal invändningar inkommit per år.

<sup>1</sup> SOU 2000:79, s 112.

## INVÄNDNINGAR



## KONSULTTJÄNSTER

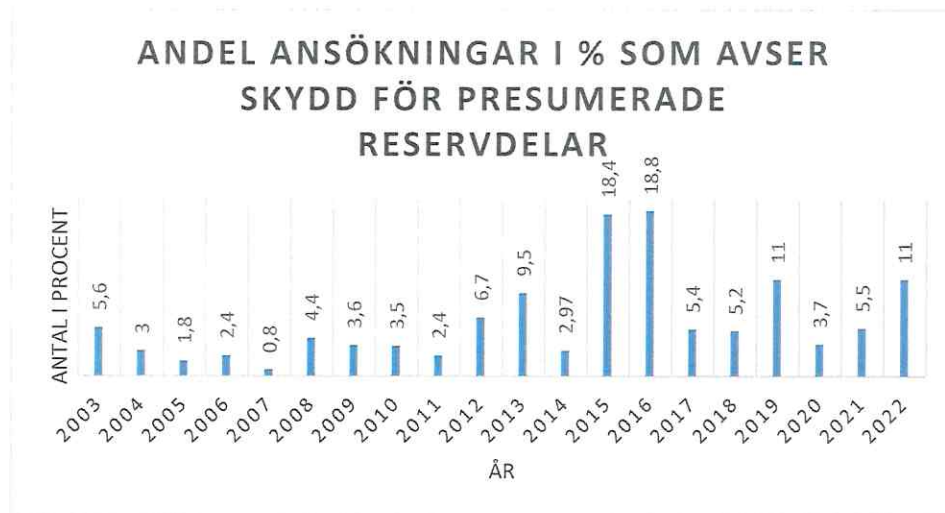


Kombinationen av en minskad efterfrågan på ansökningar och den förändrade officialprövningen har genom åren lett till en reducering av antalet resurser som arbetar med formgivning på PRV. I början av 1990 arbetade ca 14 personer med rättsområdet och idag arbetar endast 2 handläggare och 1 deltidjurist med rättsområdet. Detta gör rättsområdet sårbart vid personalomsättning och myndigheten har utmaningar i att möta behovet av den expertkompetens som krävs såväl inom nationella som internationella sammanhang.

## Förslag som kan påverka efterfrågan på nationella ansökningar

### Reservdelar

För PRV har möjligheten till skydd för reservdelar i Sverige inneburit att de storbolag som normalt ansöker om EU-skydd för sina formgivning, även valt att ansöka om nationellt skydd för reservdelarna i Sverige. Det finns ingen säker statistik på hur stor andel av de nationella ansökningarna som avser reservdelar, men för att exemplifiera har PRV tagit fram statistik för antalet årliga ansökningar i två typiska reservdelsklasser för fordonsindustrin, nämligen klass 12-16 och 26-06.



Att den svenska nationella särregleringen för reservdelar nu tas bort innebär med största sannolikhet att de nationella ansökningarna minskar ytterligare, men även intäkterna kan komma påverkas då denna typ av ansökningar ofta består av ett stort antal formgivningar i varje ansökan. I den mån intresse finns för registrering av sådana delar, vars skydd kan begränsas av den föreslagna reparationsklausulen, finner PRV det troligt att sökanden i framtiden kommer vända sig till EUIPO och EU-formgivningen på ett sätt som motsvarar den förflyttning som skedde efter år 2002.

### **Avgifter**

I förslaget till förordning föreslås en ändring av avgiftsstrukturen och en sänkning av bland annat registreringsavgiften avseende EU-formgivningar. Avsikten med förändringarna är att balansera avgiftsstrukturen så att små och stora företag gynnas på ett likartat sätt. I detta avseende vill EU-kommissionen motverka den nuvarande snedvridningen, där större företag som söker många formgivningar subventioneras på bekostnad av de mindre företagen. Ett mer balanserat, transparent och enkelt system ska locka till sig små och medelstora företag (SME) och individuella formgivare som annars skulle vara fortsatt avskräckta från att söka ett registrerat EU-skydd.<sup>2</sup> Båda förslagen avser att öka tillgången till ett EU-skydd för SME:s, då ansökningsavgiften och avgiften på den första förnyelseperioden blir lägre, samtidigt som de därefter dyrare förnyelseavgifterna ska försäkra att endast aktiva mönster blir förnyade och kvarstår i registret.<sup>3</sup>

Mot bakgrund av att förslaget avser att attrahera SME:s och individuella formgivare genom en sänkt ansökningsavgift och första förnyelseavgift är det sannolikt att efterfrågan av ett svenskt nationellt skydd kan komma att minska ytterligare. Till skillnad från EUIPO, som inte har ändrat avgiften sedan EU-skyddet infördes 2002, har PRV höjt avgifterna vid ett flertal tillfällen.

<sup>2</sup> Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002 and the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal protection of designs (recast), s 26.

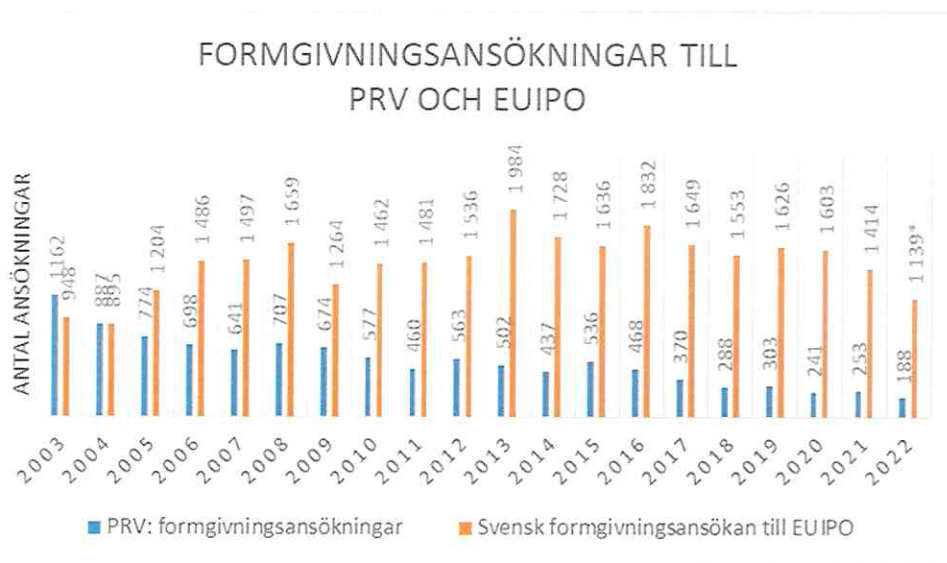
<sup>3</sup> Se ovan, s 30.

Även nationellt behöver avgiftsstrukturen ses över och förenklas, då den idag är komplicerad och innehåller flera tilläggsavgifter som gör avgifterna svåröverskådliga för sökanden. Mot bakgrund av den föreslagna begränsningen av officialprövningen är det lämpligt att se över avgifterna för förnyelser på motsvarande sätt som föreslås i förordningen för att motivera att endast aktiva formgivningar förnyas och kvarstår i registret.

Slutligen bör noteras att kravet på klasstillhörighet vid samregistrering tas bort enligt förslaget, vilket kan minska myndighetens intäkter i samband med en formgivningsansökan.

### Slutsatser

Införandet av ett EU-skydd har fått stor påverkan på efterfrågan av ett nationellt ansökningsförfarande. De nationella ansökningarna kan jämföras med de svenska ansökningar som inkommit till EUIPO sedan 2003. Sammantaget motsvarar de nästan de nivåer som de nationella ansökningarna var på under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, vilket visar att det finns en viss nationell efterfrågan av ett registrerat formgivningsskydd.



\*Uppgifter om antal rapporterade formgivningsansökningar till EUIPO finns bara fram till 2022-10-31.

Det går inte att bortse från att en ytterligare harmonisering, särskilt i kombination med sänkta avgifter och förändrad avgiftsstruktur, på sikt kan leda till att PRV och andra nationella kontor konkurreras ut. Detta vore olyckligt eftersom de nationella kontoren idag är väldigt betydelsefulla när det gäller att försörja marknaden med kunskap och öka medvetenheten om formgivningsskydd. Om den kunskapsbas som handläggningen av ansökningar bidrar med försvinner, så riskerar expertkunskapen vid myndigheten att urholkas. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för de nationella kontoren att hantera de utmaningar som kommer med ytterligare harmoniseringsåtgärder och avgiftssänkningar. PRV menar att detta perspektiv inte lyfts upp tillräckligt väl i EU-kommissionens konsekvensanalys.

Ett alternativ är att undersöka möjligheterna till nya arbetsområden där de nationella kontorens närhet till den lokala marknaden och företagen nyttjas. Ytterligare en möjlighet kan vara att, när den materiella granskningen begränsas, tillmötesgå ett utökat behov av enkla, billiga och mer lättillgängliga metoder för företagen att tillvarata sina rättigheter, som att myndigheten får en administrativ roll inom ADR eller medling etc.

Mot bakgrund av detta bör det utredas särskilt om det finns ett fortsatt behov av ett nationellt ansökningsförfarande och om det finns andra möjligheter att bibehålla expertkompetens vid myndigheten eller som att (för svensk del) ansluta sig till Haagsystemet.

## Övriga förslag i direktivet

### Artikel 2

PRV välkomnar förslaget att modernisera definitionen av ”formgivning” så att exempelvis rörliga bilder och animeringar inkluderas.

PRV räknar dock inte med att förändringen kommer generera en större mängd ansökningar avseende animerade/rörliga formgivningar. Som en jämförelse kan nämnas att det endast har inkommit åtta nationella varumärkesansökningar avseende rörelse- eller multimediamärken sedan möjligheten introducerades år 2018. Oavsett detta kommer förslagets genomförande kräva en utbyggnad av PRV:s ärendehanteringssystem och Svensk Designdatabas, som idag inte kan hantera denna typ av filer.

### Artikel 13 och 29

Enligt förslaget ska myndigheten begränsa sin officialprövning till att endast pröva om ansökan avser en formgivning och om den strider mot allmän ordning eller allmän moral. Enligt förslaget ska otillåten användning av officiell beteckning härnäst utslutande hanteras inom ramen för ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande. Detta kräver att den person eller organisation som berörs av registreringen agerar. PRV anser att det fortfarande kan vara önskvärt att myndigheten har en möjlighet att *ex officio* hindra ansökningar som strider mot sådana väsentliga allmänintressen som en otillåten användning av officiell beteckning kan anses innebära. Det bör uppmärksammas att PRV är den myndighet som hanterar tillstånd att använda officiella beteckningar och det framstår därför som ologiskt att inte inkludera dessa i granskningen. Att bevilja en registrering innehållandes en tillståndspliktig beteckning skulle underminera en del av myndighetens egen verksamhet.

### Artikel 26

Genom artikel 26 tydliggörs hur en formgivning ska kunna återges i en ansökan. Det övergripande kravet är att återgivningen är tydlig, precis, konsekvent och av en tillräckligt bra kvalitet. Dessutom regleras mer specifikt på vilka sätt formgivningen kan återges, inklusive hur den kan reproduceras samt användandet av kompletterande vyer eller disclaimers. Förslaget överensstämmer i stora delar med EUIPO och medlemsstaternas gemensamma riktlinjer för grafiska återgivningar av design/mönster - CP6 (till vilka Sverige inte har anslutit sig).

PRV välkomnar en harmonisering av de sätt på vilka sökanden kan återge sin formgivning. Vissa delar av förslaget behöver dock granskas närmare, såsom regleringen av vyer (punkt 3). Som nämnts ovan kan noteras att införandet av nya reproduktionsalternativ, däribland videor och datorgenererade återgivningar, kommer att kräva anpassningar i PRV:s ärendehanteringssystem och Svensk Designdatabas.

### Artikel 27

Såsom förslaget är utformat får den nationella lagstiftningen inte längre uppställa ett krav på att de mönster som ingår i en s.k. samregistrering tillhör

samma klass (enligt den internationella klassificeringen för formgivning), jfr. 11 § mönsterskyddslagen (1970:485), (ML). PRV välkomnar förslaget som innebär en avsevärd förenkling för sökanden och PRV. Däremot anser PRV att det bör införas en begränsning av antalet mönster i en ansökan för att säkerställa att ärendet är överskådligt och kan hanteras i nuvarande ärendehanteringssystem. PRV anser att det förslag på 50 formgivning per ansökan som föreslås i förordningen är för omfattande och skulle kräva stora förändringar i PRV:s ärendehanteringssystem och Svensk Design databas.

### **Artikel 31**

Det föreslagna ogiltighetsförfarandet vid den nationella myndigheten är viktig för både rättighetshavare och andra som berörs av en registrerad formgivning, så att de på ett enkelt sätt kan bestrida formgivningens giltighet. Detta är särskilt angeläget när registreringen inte har föregåtts av någon granskning i materiellt hänseende (utöver bestämmelsen om allmän ordning och allmän moral).

Idag går det att häva en registrering genom ett domstolsförfarande, men möjligheten nyttjas sällan. Enligt uppgifter från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) rör det sig om ytterst få ärenden under senaste åren.<sup>4</sup>

För att det administrativa förfarande som nu föreslås ska vara attraktivt måste det vara ett snabbt, billigt och enkelt förfarande där den nationella myndigheten avgör frågan om ogiltighet i materiellt hänseende, motsvarande det förfarande som erbjuds vid EUIPO.

PRV förstår att rättssäkerhetsaspekt kan anföras till stöd för att förorda domstolsprocess i stället för att införa ett administrativt hävningsförfarande hos PRV. Den aspekten behöver dock vägas mot intresset av ett rättsmedel att få en granskad ensamrätt prövad på ett snabbt, enkelt och billigt sätt.

Därtill vill PRV påpeka att ett överklagande av ett ogiltighetsbeslut från PRV, liksom sker med invändningar inom ramen för nuvarande system – bör göras på samma sätt – inom ramen för lag (1996:242) om domstolsärenden hos PMD. På så sätt säkerställer man tillgång till en prövning utan risk för höga processkostnader för den tappande parten.

### **Förtydliganden och kodifiering av praxis**

PRV noterar införandet av ett flertal uttryckliga förtydliganden och kodifieringar av redan etablerade principer på EU-nivå och nationell nivå, inkluderat:

- Artikel 3, att normal användning av en beståndsdel i en sammansatt produkt utesluter underhåll, service och reparationsarbeten.<sup>5</sup>
- Artikel 11, att rätten till en registrerad formgivning kan tillkomma flera personer gemensamt och att arbetsgivaren förvärvar rätten när formgivning har skapats av en anställd som led i dennes arbetsuppgifter eller enligt arbetsgivarens instruktioner.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> PMD har kunnat identifiera fyra ärenden de senaste 6 åren.

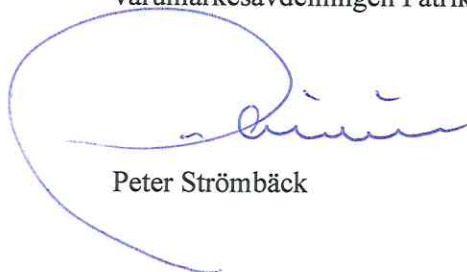
<sup>5</sup> Jfr. svenska översättningen av art. 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. Vad som är uteslutet underhåll, service och reparationsarbeten är ett aktuellt tema i kommande förhandsavgörande från EUD i C-472/21.

<sup>6</sup> Jfr AD 1983 nr. 96.

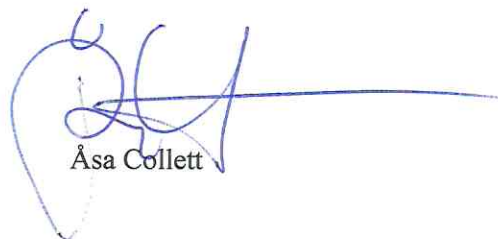


- Artikel 15, att skydd ska ges för detaljer som tydligt framgår av ansökan, även om de inte är synliga vid en viss tidpunkt eller särskild situation.<sup>7</sup>
- Artikel 16, att den redan outömmade listan över ensamrättens omfattning kompletteras med former av digital hantering av formgivningen och regler om transitering motsvarande reglerna på varumärkesområdet.
- Artikel 17, att en registrerad formgivning skapar en giltighetspresumtion.<sup>8</sup>
- Artikel 18, att hänvisningar och parodi av annans formgivning träffas av inskränkningar i ensamrätten.<sup>9</sup>
- Artikel 21, att den som i god tro har börjat eller gjort allvarliga och faktiska förberedelser att börja använda en formgivning kan erhålla en för användarrätt, jämfört med nuvarande för användarrätt i ML.<sup>10</sup>
- Artikel 24, att innehavaren kan och uppmuntras använda en registreringssymbol för att informera allmänheten om att formgivningen är registrerad.<sup>11</sup>

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter föredragning av juristchef för Design- och varumärkesavdelningen Åsa Collett. Vid ärendets slutliga beredning har även chefsjurist Magnus Ahlgren, chefscontroller Jan Wernerson och avdelningschef för Design- och varumärkesavdelningen Patrik Rönnqvist.



Peter Strömbäck



Åsa Collett

<sup>7</sup> Jfr. Tribunalens dom T-494/12, Biscuits Poult.

<sup>8</sup> Se t.ex. PMD PMÄ 6954-17.

<sup>9</sup> Se EUD dom C-24/16 & C-25/16, Nintendo.

<sup>10</sup> Jfr ML 32 §.

<sup>11</sup> Jfr. MFL 10 § 2 st 5 p.