



Svenska Patentombudsforeningen

2023-01-30

Justitedepartementet

Ingiven till: ju.l3@regeringskansliet.se

Kopia: carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se

Yttrande över

- Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning), och
- Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002

Dnr Ju2022/03605

Svenska Patentombudsforeningen (SPOF), välkomnar denna möjlighet att inkomma med yttrande över Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om formskydd (omarbetning), samt Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002.

SPOF grundades 1884, och är en sammanslutning av patentingenjörer, formskyddsombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer. För att bli ordinarie medlem i SPOF, krävs dels visad erfarenhet av yrkesmässig verksamhet som ombud inom immaterialrättens område på patentbyrå med säte i Sverige, dels att man kontinuerligt upprätthåller kraven på god yrkesetik. SPOFs ordinarie medlemmar, drygt 250 ombud spridda över hela Sverige, arbetar med rådgivning åt företag och enskilda inom IP-området, d v s patent-, varumärkes-, formskydd- och upphovsrättsfrågor. Vi har således närmare 140 års erfarenhet av att vara den ledande rösten för såväl våra medlemmar, som för vad uppdragsgivarna i form av svenska företag önskar och behöver när det gäller IP-rättsligt skydd.

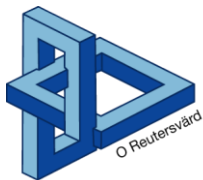
Sammanfattning

SPOF stödjer förslagen i stort. Det är positivt att en enhetlig reglering införs i medlemsländerna och många av förändringarna som föreslås är efterlängtade och i linje med vad som kunnat förväntats. Nya definitioner kommer bättre klargöra lagens avgränsningar samt modernisera dess innehåll för att bättre stå sig gentemot tekniska framsteg. Det kan vidare antas att förslagen om lägre och slojade avgifter, att kravet på samma klasstillhörighet avskaffas vid multipla ansökningar, samt införandet av förenklade

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

och mer kostnadseffektiva administrativa ogiltighetsförfaranden i samtliga medlemsländer kommer att göra formgivningsskyddet mer attraktivt för enskilda formgivare samt små och medelstora företag (SME).

Samtidigt får vi framföra synpunkter på delar av förslagen där vi bland annat noterar:

- En avsaknad av omnämmandet av ombud och deras värdefulla kompetens för bland annat SMEs,
- Att en reparationsklausul enligt artikel 19 COD lämpligen inte bör införas,
- Att möjligheterna för medlemsstaterna att erkänna skydd för oskyddade formgivningar ska behållas,
- Att artikel 21 COD om tidigare användning bör förtydligas,
- Att artikel 4 CDIR redan vid detta lagstiftningsarbete bör ändras i enlighet med den föreslagna texten i artikel 26 COD, och
- Att maximala antalet om högst femtio formgivningar inte bör införas i artikel 36a CDR
- Vissa språkliga kommentarer som uttrycks under "övrigt"

Generellt kring EU:s nya formgivningsskyddslagstiftning

Syftet med lagstiftningsändringarna

Genomgående belyses vikten av modernisering, harmonisering och anpassning av formgivningslagstiftningen för att i synnerhet underlätta för enskilda formgivare och företag, av små- och medelstor karaktär (SME), vilket välkomnas.

Avsikten framgår bland annat i förslag till ändring av CDR att "ändra föråldrade bestämmelser, öka rättssäkerheten och klargöra rättigheternas omfattning och begränsningar" samt att "att förbättra tillgängligheten, effektiviteten och överkomligheten hos gemenskapsformskyddet genom att förenkla och rationalisera förfarandena [...]".

I konsekvensanalysen konstateras att ett av de två huvudsakliga problemen som avses lösas i och med ändringen av lagstiftningen på formgivningsskyddsområdet är minskade transaktionskostnader, vilket inbegriper en så långt som möjligt harmoniserad lagstiftning mellan de olika rättssystemen (se bl. a. s 7 i Konsekvensanalysen).

SME och behovet av rådgivning

I arbetet med att underlätta för dessa parter upplevs dock en avsaknad av omnämmandet, i nu föreslagna ändringar i Direktivet och Förordningen, av ombud och deras kompetens. Kvalificerade ombud besitter en värdefull kompetens och utgör en underlättande part för SME's vid upprättande av strategi för inlämning av formgivningsskydd och vidare hantering



Svenska Patentombudsforeningen

därtill, vilket är viktigt för att SME's ska få ett korrekt och skyddsvärt formgivningsskydd, som i sin tur leder till ökade arbetstillfällen och handel med EU-kvalitativa varor.

Rådets direktiv om formskydd (omarbetning) 2022/0392 (COD)

Administrativa ogiltighetsförfaranden – artikel 31

Förslaget välkommas. Införandet av ett administrativt ogiltighetsförfarande är i överensstämmelse med varumärkesrättens dito och ger ett snabbare, enklare, mindre kostsamt ogiltighetsförfarande i alla medlemsstater. Enskilda formgivare, mindre och medelstora företag ges härmed en större möjlighet att ogiltigförklara en formgivningsrättighet. Incitamentet att agera ökar därmed också, med möjlig följd att registren rensas från ogiltiga formgivningar som enbart registrerats i avskräckande syfte och för att ge bedrägliga marknads fördelar.

Med anledning av att ett nytt administrativt ogiltighetsförfarande för formgivningar förmodas införas i Sverige uppkommer frågeställningen huruvida nuvarande invändningsförfarande enligt svenska Mönsterskyddslagen därigenom blir överflödigt. I synnerhet eftersom antalet ingivna invändningar mot formgivningsskyddsregistreringar till PRV är så få. Under 2021 inkom t ex enbart fyra sådana invändningar till PRV (se s 27 i Patent- och registreringsverkets Årsredovisning 2021).

Reservdelsfrågan - artikel 19

Här noteras inledningsvis att föreslagna ändringar, som det får förstås, är baserat på uppfattningen att *"tillgången till alternativ skulle medföra betydande fördelar för konsumenterna i fråga om pris"*.

Det är visserligen korrekt att ocertifierade "alternativa" produkter producerade i länder utanför EU där massproduktion utan originaltillverkarens kvalitetskrav uppfylles, oftast är billigare att producera och att köpa. Fri tillverkning av reservdelar innebär dock både fara för slutkonsumenterna inom EU, och urholkar förtroendet – och därmed försämrar affärsmöjligheterna – för mindre servicebolag (SMEs) inom EU.

Förslaget till nya regler för formskydd, innefattande införandet av reservdelsklausul missgynnar särskilt fordonsindustrin. Detta skulle medföra att fordonstillverkare inte får skydd för deras nyskapande och att de resurser som läggs på att ta fram ett nytt formskydd för deras produkter är fria att användas av vem som helst, vilket åter igen är helt motstridigt det framställda syftet att ge intellektuella prestationer ett skydd mot olovlig plagiering/kopiering.

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

EU-kommissionen arbetar mycket aktivt och tillfredställande för att hindra piratkopierade produkter på marknaden, exempelvis den nyligen presenterade "EU:s verktygslåda mot förfalskningar" (Ref. Ares(2022)801082 - 03/02/2022). Nämnda arbete måste dock, för att vara så effektivt som möjligt, inte enbart inbegripa varumärkesintrång utan alla delar av den immaterialrättsligt skyddade produkten – inklusive formskydd, delar av ett formskydd, eller formskyddade delar av en patentskyddad vara.

Bristen på formskydd för reservdelar vore väldigt problematiskt för fordonsindustrin och därmed även för slutkonsumenten. Motorfordon har många synliga delar som är utsatta för kollision och slitage. Ett svagt reservdelsskydd medför en stor möjlighet för piratkopiatorer och ocertifierade reservdelsföretag att bygga upp en verksamhet baserade på kortsiktiga vinstintressen, utan intresse att vidta åtgärder för att säkerställa att regler följs eller att den lokala miljön eller människors hälsa skyddas eller att kvaliteten är hållbar, eftersom reservdelskopiorna är marknadsförda som kopplade till fordonstillverkaren och inte till reservdelsföretaget. Ett reservdelsföretag är dessutom enbart intresserade av att tillverka de reservdelar som har hög omsättning (och därmed hög lönsamhet), s k krockutsatta artiklar.

Ett formskydd bör utformas i syfte att ge fordonstillverkaren ett verktyg att försvara de mycket stora investeringar som gjorts under lång tid i det egna varumärket, tekniken och varornas design. Om ett formskydd för reservdelar inte existerar eller är mycket begränsat så kommer värdet på det egna varumärket urholkas på grund av ökad försäljning av kopior med undermålig kvalitet på den inre marknaden. I länder utanför EU utökas formskyddet för reservdelar, exempelvis har Kina ökat skyddstiden, och ger även skydd för reservdelar som ej är synliga.

Baserat på ovanstående, rekommenderar vi i första hand att ingen reservdelsklausul införs.

Som alternativ lösning, förordas alternativ 1.3, d v s att befintliga formgivningrättigheter som beviljats före ikraftträdande inte ska ändras och bör fortsätta skyddas i upp till 25 år.

Skydd för oregistrerad formgivning – artikel 3

Det befintliga skyddet för oregistrerad formgivning, som ger ett skydd i tre år från det datum den först gjordes tillgänglig för allmänheten inom EU:s territorium, innebär en stark motivering och möjlighet för SMEs att i varje fall få en bas för skydd för sina produkter, och därmed ett inledande skydd mot piratkopior och andra med större budget som vill snylta på mindre formgivare.

Det finns dock andra länder som ger formgivarna ett ännu bättre skydd. Ett geografiskt närliggande exempel är Storbritannien, som ger oregistrerad 3-dimensionell formgivning skydd i upp till 15 år.

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

För att säkerställa mindre formgivares rättigheter och möjligheter, bör EU fortsatt tillåta medlemsstater att godkänna skydd för oregistrerad formgivning. Det noteras i Direktivet att ingen medlemsstat i dagsläget erkänner skydd för oregistrerad formgivning. Detta är dock ingen anledning att ta bort möjligheten för medlemsstat att erkänna skydd för oregistrerad formgivning. Föreslagen ändring i Direktivet riskerar att tolkas generellt som att nämnda formgivares rättigheter inom medlemsländerna inte stöds av EU, med särskilt beaktande av att det främst är SMEs som förlitar sig på enbart nationellt formgivningsskydd – oregistrerat eller registrerat. Här har Sverige en möjlighet att framstå som ledande och nation inom immaterialrätt, och då särskilt formskydd, genom att tillförsäkra ett tydligt och tidsbegränsat skydd för oregistrerad formgivning.

Tidigare användning - §36 i preambeln och artikel 21

Här noteras lämpligheten att säkerställa att tredje part, om han visar att denne *"före den dag då ansökan lämnades in eller, om prioritet åberopas, före den dag från vilken prioritet räknas, i god tro har börjat att inom berörd medlemsstat använda eller gjort allvarliga och faktiska förberedelser för att där använda en formgivning som ingår i en registrerad formgivningrättighets skyddsomfång och som inte är en efterbildning av den registrerade formgivningen, bör ha rätt till ett begränsat utnyttjande av formgivningen"*.

Det är dock oklart vad nämnda begränsade nyttjanderätt omfattar, särskilt om den endast omfattar nyttjanderätt inom det land/länder där användning eller förberedelser för sådan användning skett, eller om nämnda rättighet omfattar hela EU. Nyttjanderätten måste således förtydligas och exemplifieras, i syfte att säkerställa vederbörlig tydlighet för såväl nyttjanderättsinnehavaren som innehavare av den sökta formgivningen, liksom för allmänheten/konsumenterna.

Med hänvisning till att offentliggörande (Grace Period) fristen gäller i tolv månader och omfattar hela EU, bör även nyttjanderätten enligt Artikel 21 utsträckas till avse alla EU:s medlemsstater.

Vidare bör Artikel 21 kompletteras så att rätten på grundval av tidigare användning tydligt föreligger om sådan användning eller allvarliga och faktiska förberedelser skett före den dag ansökan lämnades in, *oberoende av om nämnda ansökan är föremål för senareläggning av offentliggörande under föreslagna 30 månader från ansökningsdagen*.

Flera Locarno-klasser i samma ansökan - artikel 27 COD och artikel 37 i befintliga CDR

Förändringen som föreslås i artikel 27 COD, välkomnas generellt. Dock strider den mot den uttalade viljan att harmonisera då svenska formskyddslagstiftningen gör gällande att samtliga formgivningar i en ansökan måste tillhöra en och samma Locarno-klass. Vidare, de

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

senaste årens statistik för ansökt svenskt formgivningsskydd, talar sitt tydliga språk om falnade intresse, vilket föreslagna lagändringar därmed ytterligare kan förstärka. Disharmoni råder därmed mellan EU och andra jurisdiktioners lagstiftning av formskydd.

Vi ser därför fram emot det fortsatta arbetet inom EU att harmonisera medlemsländernas praxis och lagstiftning i syfte att nå en genensam syn på skyddet av formgivningar.

Ändring av rådet förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (CDR)

Avsaknaden av ändring i artikel 4 kommissionens förordning nr 2245/2022 om tillämpning av förordning nr 6/2002 (CDIR)

Om kravet på maximalt sju bilder

I nuvarande artikel 4.2 CDIR finns en begränsning i att maximalt sju bilder publiceras vid registrering av en formgivning. Detta krav skiljer sig från flera andra medlemsstater där begränsning på maximalt antal bilder saknas, däribland Sverige som saknar denna begränsning.

Nämnda begränsning saknar något övertygande syfte. Tvärtom är kravet negativt ur ett harmoniserings- och transaktionskostnadshänseende eftersom ansökningar som kan lämnas in i till exempel Sverige inte nödvändigtvis accepteras på liknande sätt hos EUIPO. Det krävs alltså ytterligare specialiserad kunskap samt särskilda anpassningar av den ursprungliga ansökan för att utöka skyddet.

Härtill söks dessutom formgivningsskydd för komplicerade produkter eller produkter med rörliga delar, som svårligen på ett adekvat vis kan beskrivas med enbart sju bilder. Det finns heller ingen anledning att anta att utvecklingen skulle gå mot att produkterna blir mindre komplicerade, utan snarare finns skäl för att anta produkternas komplexitet och användningsområden där formgivningsskydd är aktuellt kommer utökas.

En begränsning på maximalt antal bilder för en formgivning är således en betydande brist för formgivning på EU-nivå och kravet har negativa konsekvenser i förhållande till harmoniserings- och förenklandeändamålet som uttrycks.

Enligt föreslagna art. 26 (8) COD ska medlemsstaternas myndigheter och Benelux byrå för immateriell äganderätt samarbeta med EUIPO för att fastställa gemensamma standarder beträffande, bland annat, antal vyer som får användas. Ett bättre alternativ är i stället att redan i detta lagstiftningsarbete ändra art. 4.2 CDIR enligt föreslagna art. 26 (3) COD till att formgivningsskyddsansökan kan innehålla "en eller flera vyer", det vill säga utan någon gräns på ett maximalt antal bilder.

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

Begransningen avseende vilken teknik som får nyttjas för att illustrera sin formgivning

Som ovan konstaterats är art 4 CDIR oförändrad trots de ovan nämnda ändamålen med lagstiftningsarbetet.

I enlighet med dessa ändamål bör kraven som ställs i art. 4 CDIR vara teknikneutrala och breda, och inte som i nuläget hänvisa till pappersark. Detta skulle sannolikt öka attraktiviteten att söka formgivningsskydd och det skulle bli enklare för samtliga sökande av ett formgivningsskydd att:

- Genomföra själva ansökningsförfarandet hos EUIPO,
- Utöka formgivningsskydd till ytterligare geografiska områden, och
- Uppnå ett skyddsomfång som är anpassad till den produkt som formgivningsskydd söks för.

Sådana effekter skulle klart vara i enlighet med bland annat ändamålen att anpassa lagstiftningen till modern teknik och minska transaktionskostnaderna vid formgivningsskyddsansökningar. Möjligheterna att lämna in formgivningsskyddsansökningar bör alltså hållas så brett som möjligt i förhållande till ny teknik. Det framstår då som att det ska framgå av lagtexten att formgivningsskydd ska kunna sökas med hjälp av exempelvis diverse 3D-representationer och videofilmer.

Därmed bör art. 4 CDIR ändras i enlighet med art. 26 (2) i direktivet som innehåller det ändamålsenliga kravet att "Reproduktionen [...] ska utföras på lämpligt sätt med hjälp av allmänt tillgänglig teknik".

Sammanfattningsvis

Som har argumenterats för av flera andra internationella intresseorganisationer, såsom det gemensamma uttalandet från ECTA, INTA och MARQUES den 21 januari 2021 bör art. 4 CDIR redan vid detta lagstiftningsarbete ändras i enlighet med den föreslagna art. 26 COD.

Antal formgivningar – artikel 36

Den tillgänglighet och effektivitet som siktas på, är gynnsam för SME's samt enskilda fysiska formgivare. Detta är en viktig aspekt och förbättring men begränsar istället för stora företag med anledning av det maxantal om högst 50 formgivningar i en och samma ansökan som föreslås i den nyttillkomna artikel 36a(1) av i 2022/0391 (CDR). Denna begränsning är inte i samklang med andra jurisdiktioner, såsom Sverige, där ingen begränsning alls finns i antal formgivningar som tillåts ingå i en ansökan. Det är inte heller tal om en harmonisering gentemot internationell formgivningsansökan sk. Hague-design

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsforeningen

som generellt godkänner ett maxantal på 100 formgivningar vilket innebär att om EU designeras i en sådan ansökan måste en begränsning göras till ett maxantal av 50 formgivningar.

Det är således viktigt att de uppdaterade formskyddsreglerna för EU, inte bara vänder sig till, och samverkar med, medlemsländerna, utan även kommunicerar med WIPO i syfte att få en samsyn på formaliteterna i skyddet av formgivningar.

Meddelande om formskydd - artikel 26a CDR

Vi stödjer förslaget. Det är efterlängtad att få en tydligare markering av en registrerad design (D) som dessutom är kortare än det föråldrade RCD, "registered community design". Symbolen kan verka avskräckande för presumptiva intrångsgärare, och dessutom bidra till värdeökning av formgivningen.

Övrigt

Ovannämnda förslag har ett fokus på små- och medelstora företag (SME) samt enskilda formgivare. Dessa parter har i många fall lägre kunskaper inom immaterialrätt och terminologi därtill. Därav är det lämpligt att en begreppsgenomslysning i dokumenten görs så exempelvis begreppet *sökande* hänför sig till en ansökan medan *innehavare* hänför sig till en registrering. Exempel där begreppen används felaktigt är i 2022/0391 (CDR) artikel 50d / förnyelse. Genomgående inom denna artikel omnämns innehavaren men omnämns i artikel 50 (7) såsom *sökanden* "... ska immaterialrättsmyndigheten informera sökanden om de konstaterade bristerna." Vidare används begreppet "rättighetshavare" (artikel 50 (1)) varvat med "innehavare" (artikel 50(2)).

Artikel 32 (3) i Direktivet bör omformuleras till att harmoniera med budskapet i artikel 50d av Förordningen. Ordalydelsen "*Begäran om förnyelse ska lämnas in och förnyelseavgiften betalas minst sex månader innan registreringen upphör.*" ger upphov till feltolkning och bör justeras till att förmedla att begäran om förnyelse **kan** lämnas in och betalas sex månader före registreringen upphör.

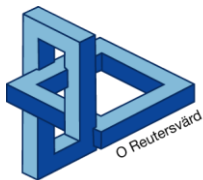
Referensgrupp

Som noterats inledningsvis, är det positivt att en enhetlig reglering införs i medlemsländerna och många av de föreslagna förändringarna är efterlängtade. Dock finns det fortfarande en del otydligheter och motsägelser, liksom en avsaknad av i varje fall kommentarer till varför visst formgivningsskydd inom EU ska - som det exempelvis får förstås när det gäller oregistrerad formgivning - ska vara svagare än liknande skydd i närliggande länder.

Svenska Patentombudsforeningen (Association of Swedish Patent Attorneys)

Postal address: c/o Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3tr, SE-114 42 Stockholm

E mail / website: info@spof.se / www.spof.se



Svenska Patentombudsföreningen

Det är därför mycket positivt att Justitiedepartementet avser att tillsätta en referensgrupp, vilken – som det får förstås – med ledning av långvarig praktisk erfarenhet kan vidare underlätta samstämmighet i syfte att förstärka och tydliggöra formgivningsskyddet.

Svenska Patentombudsföreningen är självklart intresserade att delta i en sådan referensgrupp.

För Svenska Patentombudsföreningen

Petter Rindforth, LL M
Ordförande