

REMISSYTTRANDE

2023-02-03

Justitiedepartementet
Ju2022/03605

Remissyttrande över föreslagna ändringar i lagstiftningen rörande mönsterskydd – En översyn av EU:s mönsterskyddsregler

Inledning

AIPPI Sverige är en intresseorganisation för immaterialrättsliga frågor. AIPPI Sveriges syfte är att främja intresset för och kunskapen om såväl det nationella som internationella immaterialrättsskyddet. Det sker bland annat genom dokumentation, seminarier och konferenser samt genom att fungera som remissinstans. Genom AIPPI Sveriges verksamhet bidrar vi till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på området, såväl i Sverige som på det internationella planet.

AIPPI Sverige är en del av den internationella föreningen the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

AIPPI Sverige har den 19 december 2022 bjudits in att yttra sig över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets till direktiv om formskydd (omarbetning) ("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 ("Förordning om formskydd (ändring)") samt lämna synpunkter på EU-kommissionens konsekvensanalys. Förslagen behandlas nu av EU parlamentet.

AIPPI Sverige har tagit del av de omnämnda lagförslagen respektive EU-kommissionens konsekvensanalys och önskar framföra följande.

Inledande anmärkningar

AIPPI Sverige är på ett generellt plan positivt till de föreslagna ändringarna i Direktiv

WWW.AIPPI.SE

PRESIDENT [SANNA WOLK](#) | VICE PRESIDENT [CAMILLA MÖRCH](#) | SKATTMÄSTARE [JOANNA APPLEQUIST](#)

SEKRETERARE [PIA JÄRVENGREN GERNER](#) | KLUBBMÄSTARE [HANNA SONNING](#) | WEBBMÄSTARE [HANNA THORNGREN](#)

om formskydd (omarbetning) samt Förordning om formskydd (ändring). AIPPI Sverige ser särskilt förenklingen i ansökningsförfarandet och sänkta avgifter som positiva aspekter för att öka möjligheterna för små- och medelstora företag att registrera formgivningar. Samtidigt kan AIPPI Sverige konstatera att om den önskade effekten ska nås måste höga krav ställas på sökbarhet i registren för att undvika osäkerhet om formgivningens giltighet och skyddsomfång såväl för rättighetshavaren som tredje man. I viss mån beaktas detta genom att medlemsstaterna ska se till att nationella myndigheter erbjuder effektiva och snabba administrativa förfaranden för ogiltigförklaring av en registrerad formgivningsrättighet (artikel 31 i Direktiv om formskydd (omarbetning)). Utifrån svenskt perspektiv kommer detta fungera som ett komplement till den existerande rätten att invända mot registreringen av en formgivning inom två månader från registreringen. För att minska risken att formgivningar som saknar nyhet och särprägel belastar registren är denna tillkommande möjlighet även ett välkommet komplement till domstolsförfarande.

Även om lägre avgifter för ansökningsförfarandet är välkommet ser AIPPI Sverige en risk att det kan komma att minska de resurser som de nationella administrativa myndigheterna kan tillsätta för dessa frågor och på sikt påverka den lokala kompetensen och expertisen. AIPPI Sverige hade därför gärna sett att konsekvenserna i större utsträckning utretts i EU-kommissionens konsekvensanalys.

AIPPI Sverige välkomnar även de förslag till ändringar rörande reservdelar och införda verkställighetsmöjligheter för gods i transit.

Med hänsyn till att förslagen till Direktiv om formskydd (omarbetning) och förordning om formskydd (ändring) avser att främja innovation och skapandet av nya produktformgivningar i den digitala tidsåldern ställs enligt AIPPI Sveriges mening särskilda krav på avgränsningar mellan de olika skyddsformerna: formgivningsrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt. Det finns oundvikligen en risk att rättigheterna överlappar varandra och AIPPI Sverige ser det som nödvändigt att konsekvenserna, såväl praktiskt som rättsligt, utreds vidare.

Avslutningsvis kan AIPPI Sverige notera att förslagen innehåller en utvidgning av ensamrätten genom att användning av 3D-tekniker (se artikel 16 punkt d i Direktiv om formskydd (omarbetning) samt artikel 19 punkt 2 i Förordning om formskydd (ändring)). Det kan konstateras att i den svenska översättningen av Direktiv om formskydd (omarbetning) saknar begreppet "i syfte" vilket följer av den engelska versionen liksom Förordning om formskydd (ändring). AIPPI Sverige antar att vid implementeringen av artikel 16 punkt d i Direktiv om formskydd (omarbetning),

WWW.AIPPI.SE

PRESIDENT [SANNA WOLK](#) | VICE PRESIDENT [CAMILLA MÖRCH](#) | SKATTMÄSTARE [JOANNA APPLEQUIST](#)

SEKRETERARE [PIA JÄRVENGREN GERNER](#) | KLUBBMÄSTARE [HANNA SONNING](#) | WEBBMÄSTARE [HANNA THORNGREN](#)

Internationella föreningen för immaterialrättsligt skydd
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums
International Association for the Protection of Intellectual Property

kommer detta att beaktas.

Särskilda kommentarer

Rätt till en registrerad formgivning (artikel 11 och 12 Direktiv om formskydd (omarbetning))

I förslaget till Direktiv om formskydd (omarbetning) införs i artikel 11 och 12 nya bestämmelser om rätten till den registrerade formgivningen inklusive en presumtion om äganderätt som motsvarar artikel 14 och 17 i förordning (EG) nr 6/2002 ("Förordning om gemenskapsformgivning"). I den svenska mönsterskyddslagen finns idag ingen liknande bestämmelse men AIPPI Sverige ser inte att implementeringen av dessa regler kommer medföra någon betydande förändring i förhållande till den praxis som utvecklats inom svensk rätt.

Emellertid ser AIPPI Sverige en potentiell utmaning att äganderätten till en formgivning ska presumeras ha övergått till arbetsgivaren om inget annat avtalats med hänsyn till det s.k. dubbla skyddet som särskilt föreskrivs i artikel 23 i Direktiv om formskydd (omarbetning). En formgivning kan som känt i många fall även vara skyddad av upphovsrätt. Inom upphovsrätten har motsvarande presumtion inte etablerats i praxis utan i stället har arbetsgivaren ansetts kunna tillerkännas en begränsad nyttjanderätt till verk som skapats under anställningen. Frågan som inställer sig är hur dessa rättigheter som avser samma formgivning ska kunna disponeras av den anställde respektive arbetsgivaren om inget särskilt avtalats. Det är i dessa fall tänkbart att formgivningen, som presumeras tillkomma arbetsgivaren, licenseras till tredjeman och att den anställdes upphovsrätt till formgivningen då riskerar att belastas av denna licens. Det är därför i nuläget oklart vilka garantier som kan lämnas till berörda parter vid upplåtelse eller överlåtelse av formgivningsrättigheter respektive upphovsrätter.

Meddelande om formgivning (artikel 24 i Direktivet om formskydd (omarbetning))

AIPPI Sverige kan vidare konstatera att Direktivet om formskydd (omarbetning) kommer innebära att mönsterskyddslagen i framtiden måste erbjuda innehavaren av en registrerad formgivningsrättighet möjligheten att informera allmänheten om att formgivningen är registrerad genom att på den produkt i vilken formgivningen ingår eller på vilken den används visa bokstaven D innesluten i en cirkel. AIPPI Sverige har förståelse för att registreringssymbolen som föreslås kommer skapa en större transparens kring registrerade formgivningar och öka tredje mans insyn vilket i sig kan öka värdet av formgivningsrättigheten för den registrerade innehavaren.

WWW.AIPPI.SE

PRESIDENT [SANNA WOLK](#) | VICE PRESIDENT [CAMILLA MÖRCH](#) | SKATTMÄSTARE [JOANNA APPLEQUIST](#)

SEKRETERARE [PIA JÄRVENGREN GERNER](#) | KLUBBMÄSTARE [HANNA SONNING](#) | WEBBMÄSTARE [HANNA THORNGREN](#)

Internationella föreningen för immaterialrättsligt skydd
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums
International Association for the Protection of Intellectual Property

AIPPI Sverige uppfattar att förslaget inte ska förstås innebära en förskjutning av ansvaret för uppsåtligt eller oaktsamt intrång i formgivningingsrättigheten och kan av det skälet tillstyrka det.

Återgivning av formgivningen (artikel 26 i Direktivet om formskydd (omarbetning))

AIPPI Sverige välkomnar i och för sig förslaget att skapa ökade möjligheter att återge en formgivning genom datoranimering eller video, men saknar en tydlig analys av de praktiska frågeställningar som följer av denna utvidgning. Ett exempel är att förslaget inte anger några avgränsningar i hur långa datoranimeringar eller videospelningar får vara. Såvitt AIPPI Sverige kan förstå skulle det vara möjligt att ansöka om en formgivning av ett gränssnitt eller en hel spelfilm. Detta väcker frågor om hur den efterföljande bedömningen av nyhet respektive särprägel ska genomföras om formgivningen utmanas i en ogiltighetsansökan.

AIPPI Sverige ser även en risk att de ökade möjligheterna kan leda till svårigheter att söka efter registrerade formgivningar och vad som egentligen skyddas i en längre videospelning. I denna del önskar AIPPI Sverige en fortsatt analys av konsekvenserna av förslaget.

Talan eller genkärsmål om ogiltigförklaring av gemenskapsformgivning Artikel 84 p 5 och 6 i Förordning om formskydd (omarbetning)

AIPPI Sverige noterar att förslaget Förordning om formskydd (omarbetning) ytterligare stärker EUIPO:s företrädesrätt i fråga om att pröva giltigheten av registrerade EU-formgivningar. Klargörandet är ur ett rättssäkerhetsperspektiv välkommet. Det har nämligen tidigare rått viss oenighet mellan de nationella EU-formgivningingsdomstolarna och EUIPO om ett genkärsmål om ogiltighet måste väckas vid den nationella EU-formgivningingsdomstolen om en intrångstalan väckts där (se artikel 81.d i Förordning om gemenskapsformgivning) eller om en ansökan om ogiltighet kan ges in till EUIPO för prövning efter det att intrångstalan väckts men före det att genkärsmål om ogiltighet ingetts och lett till att det nationella målet behövt vilandeförklaras. Med hänsyn till att EUIPO i perioder haft långa handläggningstider har svaranden genom en ansökan till EUIPO kunnat blockera avgörandet av frågan om intrång i en EU-formgivning på lång tid. Om den nationella EU-formgivningingsdomstolen därtill varit försiktig med att bevilja interimistiska beslut har det lett till att rättighetshavaren under lång tid behövt acceptera konkurrensen från den påstådda intrångsgöraren utan möjlighet att säkerställa att skälig ersättning och skadestånd kommer kunna betalas när väl intrångsfrågan avgjorts.

WWW.AIPPI.SE

PRESIDENT [SANNA WOLK](#) | VICE PRESIDENT [CAMILLA MÖRCH](#) | SKATTMÄSTARE [JOANNA APPLEQUIST](#)

SEKRETERARE [PIA JÄRVENGREN GERNER](#) | KLUBBMÄSTARE [HANNA SONNING](#) | WEBBMÄSTARE [HANNA THORNGREN](#)

Internationella föreningen för immaterialrättsligt skydd
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums
International Association for the Protection of Intellectual Property

AIPPI Sverige kan se fördelarna med att låta en instans primärt pröva frågan om giltigheten av en formgivning så att tydlig praxis etableras. AIPPI Sverige är därför inte negativ till förslaget. Samtidigt är det viktigt att förfarandet blir effektivt och tar hänsyn till såväl rättighetshavarnas som tredje mans intressen.

Detta remissvar har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av advokaterna Fredrik Ståhl och Wendela Hårdemark samt Åsa Collett på PRV och expedieras av AIPPI Sveriges sekreterare Pia Järvengren Gerner.

För AIPPI Sverige



Sanna Wolk
President



Pia Järvengren Gerner
Sekreterare

WWW.AIPPI.SE

PRESIDENT [SANNA WOLK](#) | VICE PRESIDENT [CAMILLA MÖRCH](#) | SKATTMÄSTARE [JOANNA APPLEQUIST](#)

SEKRETERARE [PIA JÄRVENGREN GERNER](#) | KLUBBMÄSTARE [HANNA SONNING](#) | WEBBMÄSTARE [HANNA THORNGREN](#)