



Stockholm den 1 februari 2023

Justitiedepartementet, Enheten för  
immaterialrätt och transporträtt

endast per e-post

ju.l3@regeringskansliet.se

cc: carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se

**Ju2022/03605**

## **Yttrande från SEPAF avseende en översyn av EU:s mönsterskyddsregler**

I enlighet med remiss daterad den 16 december 2022 yttrar sig SEPAF över EU-kommissionens konsekvensanalys, 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.

I remisshanteringen har Svenska Patentbyråers Förening (SEPAF), samverkat med Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och FICPI Sweden i syfte att möjliggöra en breddad analys av de förslag som yttrandet avser.

### Sammanfattning av yttrandet

SEPAF stödjer förslagen i stort. Det är positivt att en enhetlig reglering införs i medlemsländerna och många av förändringarna som föreslås är efterlängttade och förväntade. Nya definitioner kommer att bättre klargöra lagens avgränsningar samt modernisera dess innehåll för att bättre stå sig gentemot tekniska framsteg. SEPAF tror att förslagen att sänka och slopa avgifter, att avskaffa kravet på samma klasstillhörighet vid multipla ansökningar, samt att införa förenklade och mer kostnadseffektiva administrativa ogiltighetsförfaranden i samtliga medlemsländer, kommer att göra formgivningsskyddet mer attraktivt för enskilda formgivare samt små och medelstora företag.

### SEPAF

- saknar ett omnämnande av ombudens betydelse och ombudens värdefulla kompetens för bland annat SMEs;
- anser att det inte är lämpligt att införa en reparationsklausul enligt artikel 19 COD;
- anser att möjligheterna för medlemsstaterna att erkänna skydd för oskyddade formgivningar ska behållas;
- anser att artikel 21 COD om tidigare användning bör förtydligas;



- anser att artikel 4 CDR redan vid detta lagstiftningsarbete bör ändras i enlighet med den föreslagna texten i artikel 26 COD;
- anser att det inte ska införas ett maximalt antal om högst femtio formgivningningar i artikel 36a CDR.

Vissa språkliga kommentarer noteras under rubriken "övrigt".

## Generella synpunkter på EU:s nya formgivningsskyddslagstiftning

### **Syftet med lagstiftningsändringarna**

SEPAF välkomnar modernisering, harmonisering och anpassning av formgivningsskyddslagstiftningen för att underlätta för enskilda formgivare och företag, av små- och medelstor karaktär (SME).

Avsikten med förslagen framgår bland annat i förslag till ändring av CDR att "ändra föråldrade bestämmelser, öka rättssäkerheten och klargöra rättigheternas omfattning och begränsningar" samt att "(a)tt förbättra tillgängligheten, effektiviteten och överkomligheten hos gemenskapsformskyddet genom att förenkla och rationalisera förfarandena [...]" (se bland annat sid 3 i förslag till ändring av CDR).

I konsekvensanalysen konstateras att ett av de två huvudsakliga problemen som ändringen av lagstiftningen på formgivningsskyddsområdet avser lösa, är minskade transaktionskostnader, vilket inbegriper en så långt som möjligt harmoniserad lagstiftning mellan de olika rättssystemen (se bland annat sid 7 i konsekvensanalysen).

### **SME och behovet av rådgivning**

I arbetet att underlätta för dessa parter genom nu föreslagna ändringar i Direktivet och Förordningen, saknar SEPAF emellertid ett omnämnande av ombud och deras kompetens. Ombud besitter en värdefull kompetens som underlättar för SME att upprätta relevant strategi för inlämning av ansökan om formgivningsskydd och vidare hantering av ansökan.

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

### **Administrativa ogiltighetsförfaranden - artikel 31**

SEPAF välkomnar förslaget. Att införa ett administrativt ogiltighetsförfarande är i överensstämmelse med varumärkesrättens dito och ger ett snabbare, enklare och mindre kostsamt ogiltighetsförfarande i alla medlemsstater. Genom ändringen får enskilda formgivare samt mindre och medelstora företag en större möjlighet att begära ogiltigförklaring av en formgivningsrättighet. Incitamentet att agera ökar därmed också, med möjlig följd att registren rensas från ogiltiga formgivningningar som registrerats av innehavaren i avskräckande syfte och för att ge bedrägliga marknadsfördelar.

Med anledning av att ett nytt administrativt ogiltighetsförfarande för formgivningningar 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 endast fyra sådana invändningar till PRV (se sid 27 i Patent- och registreringsverkets Årsredovisning 2021).

### **Reservdelsfrågan - artikel 19**



Inledningsvis noterar SEPAF 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 som massproducerats i länder utanför EU utan att uppfylla originaltillverkarens kvalitetskrav oftast är billigare både i produktion och vidareförsäljningsled. Fri tillverkning av reservdelar innebär dock både fara för slutkonsumenterna inom EU, och urholkar förtroendet för mindre servicebolag (SME) inom EU vilket försämrar dessa företags affärsmöjligheter.

Förslaget om nya regler för formskydd, inkluderat att införa en reservdelsklausul missgynnar särskilt fordonsindustrin. Reglerna skulle medföra att fordonstillverkare inte får skydd för sitt 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. Detta är helt motstridigt det framställda syftet att ge intellektuella prestationer ett skydd mot olovlig plagiering/kopiering.

EU-kommissionen arbetar mycket aktivt och tillfredställande för att hindra piratkopierade produkter på marknaden, exempelvis genom 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 problematisk för fordonsindustrin och därmed för slutkonsumenten. Motorfordon har många synliga delar som är utsatta för kollision och slitage. Ett svagt reservdelskydd medför en stor möjlighet för piratkopiatorer och ocertifierade reservdelsföretag att bygga upp en verksamhet baserad på kortsiktiga vinstintressen, utan intresse av 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 marknadsförs 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 att urholkas på grund av ökad försäljning av kopior med undermålig kvalitet på den inre marknaden. I länder utanför EU utökas formskyddet för reservdelar, exempelvis i Kina har skyddstiden förlängts, och ger även skydd för reservdelar som inte är synliga.

Baserat på ovanstående resonemang rekommenderar SEPAF i första hand att inte införa en reservdelsklausul.

Som alternativ lösning, förordar SEPAF alternativ 1.3, dvs att befintliga formgivningrättigheter som beviljats före ikraftträdande inte ska ändras och åtnjuter ett fortsatt skydd 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 motivering och möjlighet för SME att hävda ett visst skydd för sina produkter, och därmed ett inledande skydd mot piratkopior och ekonomiskt starkare aktörer 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.

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. SEPAF anser att det i sig inte är ett skäl 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 SME som förlitar sig på enbart nationellt formgivningsskydd – oregistrerat eller registrerat.

### **Tidigare användning - §36 i preambeln och artikel 21**

SEPAF noterar att tredje part bör ha rätt till ett begränsat utnyttjande av formgivningen i en situation där denne visar *"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"*.

Det är dock oklart vad nämnda begränsade nyttjanderätt omfattar, och om den endast omfattar nyttjanderätt inom det land/länder där användning eller förberedelser för sådan användning skett, eller om nämnda rättighet omfattar hela EU. SEPAF menar att nyttjanderättens omfattning måste förtydligas och exemplifieras, i syfte att undvika osäkerhet för såväl nyttjanderättsinnehavaren som innehavare av den sökta formgivningen, liksom för allmänheten/konsumenterna.

Med hänvisning till att fristen för offentliggörande (Grace Period) gäller i tolv månader och omfattar hela EU, bör även nyttjanderätten enligt artikel 21 utsträckas till att 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**

Generellt välkomnar SEPAF den föreslagna förändringen i artikel 27 COD. Dock strider den mot den uttalade viljan att harmonisera lagstiftningen eftersom svensk formskyddslagstiftning gör gällande att samtliga formgivningar i en ansökan måste tillhöra en och samma Locarno-klass. Vidare vittnar de senaste årens statistik för ansökningar om svenskt formgivningsskydd om ett falnade intresse, vilket kan komma att förstärkas av föreslagna lagändringar. Disharmoni råder därmed mellan EU och andra jurisdiktioners lagstiftning av formskydd.

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, däribland Sverige, där antalet bilder inte är begränsat.

Enligt SEPAFs mening saknar denna begränsning ett övertygande syfte. Tvärtom är kravet negativt ur ett harmoniserings- och transaktionskostnadshänseende eftersom ansökningar som kan lämnas in i till exempel Sverige inte nödvändigtvis accepteras vid senare ansökan hos EUIPO. Det krävs alltså ytterligare specialiserad kunskap samt särskilda anpassningar av den ursprungliga ansökan för att utöka det geografiska skyddet.

Formgivningsskydd söks också för komplicerade produkter eller produkter med rörliga delar, som svårigen 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 talar mycket för att produkternas komplexitet, och användningsområdet där formgivningsskydd är aktuellt, kommer att utökas.

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

Enligt föreslagna artikel 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 att redan i detta lagstiftningsarbete ändra artikel 4.2 CDIR enligt föreslagna artikel 26 (3) COD till att formgivningsskyddsansökan kan innehålla "en eller flera vyer", det vill säga utan en gräns på ett maximalt antal bilder.

Begränsningen avseende vilken teknik som får nyttjas för att illustrera sin formgivning  
SEPAF har konstaterat att ingen ändring av artikel 4 CDIR föreslås, trots de ovan nämnda ändamålen med lagstiftningsarbetet.

I enlighet med dessa ändamål bör kraven som ställs i artikel 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 breda som möjligt i förhållande till ny teknik så att formgivningsskydd kan sökas med hjälp av exempelvis diverse 3D-representationer och videofilmer, vilket bör framgå av lagtexten.

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



### Sammanfattningsvis

SEPAF ansluter sig till flera andra internationella intresseorganisationers argument, såsom det i gemensamma uttalandet från ECTA, INTA och MARQUES den 21 januari 2021, att artikel 4 CDR redan vid detta lagstiftningsarbete bör ändras i enlighet med den föreslagna artikel 26 COD.

### Antal formgivningar - artikel 36

Den tillgänglighet och effektivitet som förslaget siktar på är gynnsam för små- och medelstora företag samt för enskilda formgivare. Detta är en viktig aspekt och förbättring, men stora företag kommer att uppleva sig begränsade av förslaget att införa ett maxantal om högst 50 formgivningar i en och samma ansökan, enligt den nyttillkomna artikel 36a(1) i 2022/0391 (CDR). Denna begränsning är inte i samklang med lagstiftning och praxis i andra jurisdiktioner, till exempel Sverige, som inte begränsar hur många formgivningar som tillåts ingå i en ansökan. Det är inte heller tal om en harmonisering gentemot internationell formgivningsansökan, så k *Hague-designs*, som generellt godkänner ett maxantal på 100 formgivningar. Följden blir att om EU designeras i en sådan ansökan om *Hague-design* måste sökanden begränsa sig till ett maxantal av 50 formgivningar trots att *Hague-designansökan* inte kräver det.

### Meddelande om formskydd - artikel 26a CDR

SEPAF stödjer förslaget. Det är efterlängtat 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 potentiella intrångsgörare och bidra till värdeökning av formgivningen.

### Övrigt

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

Artikel 32 (3) i direktivet bör omformuleras för att harmoniera med budskapet i artikel 50d i 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.

Vi noterar en diskrepans mellan artikel 2.4a) COD där det står "artikelsatser" och artikel 3(2) (a) förslaget till CDR där det står "uppsättningar av artiklar". Enligt oss är ordet "artikelsats" vagt och svårtolkat medan "uppsättningar av artiklar" är tydligare. Då en ny typ av produkt införs i regleringen bör innebörden av denna vara klar och tydlig. Benämningen bör även vara densamma i både direktivet och förordningen liksom den är i den engelska motsvarigheten där "sets of articles" används.



I Preamblel (32) COD står det "tredje artikel". Det torde vara "tredje part" som avses.

I artikel 10 COD står det "Ska träda kraft", vilket vi förstår som en felskrivning av "Ska träda i kraft".