

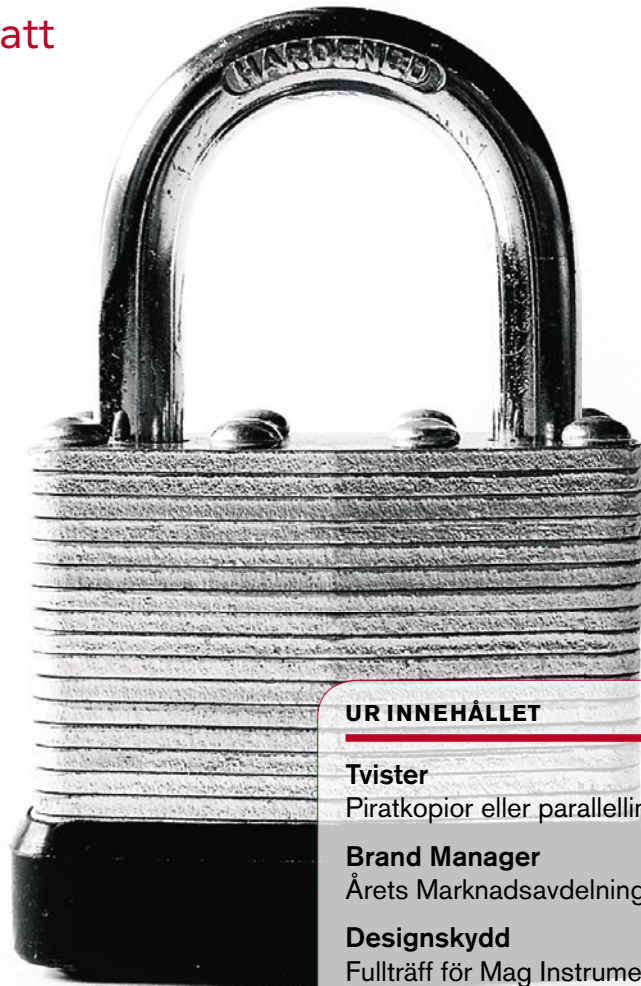
BRANDNEWS

VARUMÄRKEN BRAND MANAGEMENT REKLAMJURIDIK

ÅRGÅNG 17 NUMMER 7 2006

Skydda din design inom hela EU

Vad krävs för att
få en design
skyddad?



UR INNEHÅLLET

Tvister	
Piratkopior eller parallellimport?	14
Brand Manager	
Årets Marknadsavdelning 2006.	21
Designskydd	
Fullträff för Mag Instruments.	32
Reklamjuridik	
V&S-annonser fällda.	36

Skydda din design inom hela EU

Vad krävs för att
få en design
skyddad?

© Stock.XCHNG Foto: Kathryn McCallum





Genom en enda ansökan kan man få ett skydd för sin design i alla 25 EU-länder. Men vad krävs för att få igenom registreringen? I en genomgång med exempel kan man ana hur registreringsmyndigheten i Alicante resonerar.

Av Christer Löfgren

Sedan 2003 har vi kunnat ansöka om EU-vitt skydd för design, EG-designregistrering. Första kalenderåret lämnades drygt 10 000 ansökningar in till OHIM i Alicante där handläggningen sker, alltså vid samma myndighet som EG-varumärket handläggs. Den sista september i år hade totalt 53 800 ansökningar lämnats in sedan starten. Är din design en av de 53 000?

Varför skall man då utnyttja denna möjlighet? I ett informationsblad från OHIM sägs följande:

- Gives the exclusive right to use the design in commerce and take legal action against infringers and to claim damages,
- Serves as a deterrent against infringement,
- Is a rapidly obtained right with few formalities,
- Is a right valid throughout the EU market,
- Is a protection that allows you to:
 - * forbid unauthorized production of your design in all the EU countries;
 - * stop imports into the EU at all possible entry points.

Exklusiv rätt?

Första punkten skall förstås tas med en nypa salt. Att en EG-designregistrering i sig skulle medföra en exklusiv rätt att använda designen är en sanning med modifikation. Verkligheten är att en godkänd EG-designregistrering ger en indikation på att man skaffar sig en exklusiv rätt, inte mer. Den granskning som sker vid OHIM ger inte på något sätt en hundraprocentig kontroll av tidigare design. Därför kan man ha otur att begå intrång i någon annans tidigare nationella ensamrätt, även om man har fått igenom en registrering.

En annan sak är att man kan få igenom en registrering och sedan när man tror att allt är ok som kommer en dräpande invändning där någon har hittat en alltför lik design som fanns publicerad sedan tidigare.

Men OHIM har onekligen rätt i att ensamrätten, om den inte kan



Sverige bara EU-tio

Även om vi gärna framhåller oss som ett starkt land när det gäller design har vi fortfarande inte fått upp farten när det gäller att utnyttja EG-designskyddet. Av de 25 EU-länderna är vi på tionde plats vad gäller antal ansökningar.

Flitigast är tyskarna med relativt bred marginal till Italien. Därefter är hoppet ännu längre ner till Frankrike, Storbritannien och Spanien.

Tio i topp sedan starten 2003:

Land	Antal ansökningar	Andel i %
1 Tyskland	49 534	23,92
2 Italien	32 251	15,57
3 USA	18 679	9,02
4 Frankrike	16 861	8,14
5 Storbritannien	15 775	7,62
6 Spanien	13 888	6,71
7 Japan	7 423	3,58
8 Nederländerna	7 345	3,55
9 Schweiz	5 155	2,49
10 Österrike	4 961	2,40
11 Danmark	4 684	2,26
12 Belgien	4 102	1,98
13 Sverige	3 979	1,92
14 Hong Kong	2 692	1,30
15 Polen	1 975	0,95

ifrågasättas, gäller i hela EU och att den borde vara lite avskräckande för kopiatörer.

Ett exempel på att rättigheten fungerar finns på sidan 14 i denna tidning. Det var Sony Ericsson som stödde sig på bl a en EG-designregistrering när de stoppade en otilåten parallellimport, eller kopia som de själva hävdade.

Ny och särprägel betyder att...

Denna artikel skall handla om just registreringsskyddet, eller snarast vad som kan registreras. Att en öronsnäcka till Sony Ericsson



sons handsfree uppfyllde kraven, framgick i det nämnda fallet.

Grundkraven är att designen måste:

- vara ny, och
- ha särprägel (eller *individual character*, som det står i den engelska upplagan av EG-förordningen.)

När nyheten specificeras är det med att det inte får ha funnit en identisk design tidigare. Men identiskt är inte riktigt identisk utan det sägs i EG-förordningen att man då menar att design anses identisk så länge de bara skiljer sig åt i oväsentliga detaljer.

När det gäller "särprägel" preciseras det till att helhetsintrycken, som de två jämförda designerna ger en kunnig användare (informed user), skall skilja sig åt.

En aspekt man måste ta hänsyn till vid bedömning av särprägel är inom hur snäva ramar en designer har tvingats arbeta pga

mönstertäthet osv. På ett område där variationsmöjligheterna är begränsade kan alltså även mindre skillnader gentemot tidigare design räcka för att kravet på särprägel skall vara uppfyllt. Motsatt ställs högre krav på skillnad på utformningen av en produkt för att denna skall uppfylla kravet på särprägel inom områden där ramarna för designers är få.

Inga riktlinjer från högsta instans

Även om man lär sig vad som anses uppfylla kraven av att bläddra igenom de pdf:er som OHIM publicerar, eller se några exempel i varje nummer av BrandNews på godkänd design, så skall vi i det följande ta hjälp av exempel på när ansökningar har nekats av skilda skäl. Några fall finns även med när registreringen uppfyllde kraven.

Eftersom det ännu inte har kommit upp något designnående på EG-domstolsnivå, dvs till Förstainstansrätten eller allra högst upp i EG-domstolen, får vi hålla till godo med bedömningar som har gjorts på invändningsavdelningarna vid OHIM (OHIM).

De fall som finns avgjorda bjuder på en illustrativ blandning som visar att design aktualiseras inom alla områden. Dockor, handdukstorkar, påsar, mat, byggnader, typsnitt, tygmönster och generatorer är lite av det hittar man i samlingen.

Syftet ointressant

Vi börjar med ett par fall med svensk anknytning. Det ena gäller dockor avsedda som terapeutiska hjälpmedel. Dockorna, här illustrerad av en av flera sökta varianter, har yvigt hår, med ögonen placerade långt ifrån näsorna, läpplösa leende munnar och plufsiga babyliknande ansikten. Fingrar och tår framkommer genom sömmar och kropparna är runda och mjuka. Detaljerna är tagna från beslutet där OHIM karakteriserar dockorna i designansökningarna från två privatpersoner, Bäcklund och Jakobsson (B&J). Man kan peka på än fler speciella detaljer i dockornas konstruktion, men eftersom OHIM uppenbarligen begränsade sig till de nämnda, stannar vi där.

Invändaren Design Rubens pekade på bilder ur en tidning som kunde datumbestämmas till före det att designansökningarna kom in till OHIM, och hävdade att ansökningarna brast i både nyhet och särprägel.

En noterbar detalj i detta fall var registreringsinnehavarna B&J:s försök att strama åt bedömningsmallen "kunnig användare". De hävdade att det inte bara är

fråga om personer som sysslar med dockor, utan mer specifikt om personal som sysslar med pedagogik och utbildning och dockor. För den kategorin skiljer sig nämligen de registrerade och de tidigare dockornas helhetsintryck, eftersom även små skillnader kan ha stor terapeutisk effekt, förklarade B&J. För den kategorin personer är dessutom variationsmöjligheterna begränsade av funktionskäl. Därför skulle de registrerade dockorna ha särprägel.

I sak pekade OHIM i sitt beslut på två detaljer, efter att ha radat upp alla likheter mellan dockorna. OHIM pekade på att den ena dockan inte hade en navel, medan den andra hade navel, den registrerade dockans näsa är mer mänsklig än den äldre dockan. Dessa små skillnader ansågs vara tillräckliga för att inget nyhetshinder fanns för den registrerade dockan.

Däremot uppfyllde inte den registrerade dockan kravet på särprägel. OHIM såg inte alls någon snävt avgränsad kunnig användare, som B&J argumenterade för, utan designen skulle bedömas utifrån hur den uppfattas av en som sysslar med dockor generellt och då utan speciella begränsningar i valmöjligheterna.

Då blev det lätt att komma fram till slutsatsen att dockorna hade liknande proportioner och konfigurationer av kroppen samt liknande ansikten. Alla dockorna gav alltså den kunniga användaren samma helhetsintryck.

3D helt annat än 2D

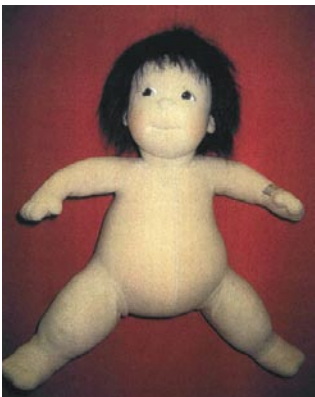
Ett av de få fall som här redovisas där registreringarna stod emot invändningen gällde rörformade handdukstorkar.

Invändaren stödde sig på andra rörformade handdukstorkar med lika många svängar. En avgörande detalj i den registrerade torken var att mittensvängen var något vinklad horisontellt. I praktiken för att handdukarna skall hänga fritt från de olika nivåerna.

OHIM förklarade att denna vinkling var tillräcklig för att de tidigare torkarna inte skulle innebära nyhetshinder. När det gällde frågan om särprägel, noterade OHIM först att utrymmet för designern endast begränsades av torkarnas funktion, vilket alltså talade emot särprägel. OHIM uttalade sig därefter som om man ville slå fast en riktlinje, ett principiellt tänkande. Avgörande blev nämligen att den registrerade designen blev tredimensionell genom vinklingen, vilket är en grundläggande skillnad till den tvådimensionella design som fanns sedan tidigare.



Docka från registrering.



Motanförd docka.



Av invändaren anförd docka ur en tidning.



Uppreping gav särprägel

I ett annat fall med samma stridande parter var de aktuella torkarna lite annorlunda och endast tvådimensionella. Den registrerade torken bestod av tre svängar som började och slutade mot en vertikal hållare.

Invändaren pekade på en tidigare tork med bara en sväng som började och slutade mot en vertikal hållare.

Även i detta fall var OHIM:s resonemang av principiell karaktär. Fritt översatt sa OHIM att en repetition av en form får till effekt att helhetsintrycket blir ett annat än det formen i sig själv skapar. (A repetition of a feature produces a different overall impression than the feature alone.) Observera att OHIM talar om en form (a feature) och inte formen i just detta ärende.

Den upprepade och registrerade formen hade därmed särprägel.

Fårat kött inte särpräglad

Nästa fall står finska företag bakom. Det gällde mat, närmare bestämt en registrering av en fårad köttbit.

Invändaren hade hittat en fårad köttbit från ett franskt företag. Haken var dock att den enda bild invändaren hade hittat som kunde säkerställas till att vara publicerad före den finska designansökan var av klen kvalitet. Den stödbild som invändaren hade skickat in var i tiden efter ansökan.

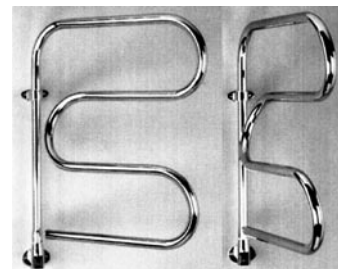
Den dåliga bildkvaliteten medförde att OHIM ansåg att det inte fanns nyhetshinder för registreringen, eftersom det inte gick att se om fårorna var i 3D som på registreringen eller tvådimensionella genom exempelvis brännmärken från en grillpanna.

Slutsatsen blev emellertid annorlunda när det gällde särprägel. Först konstaterade OHIM att det finns en total frihet när det gäller design av matprodukter. När OHIM tittade på helhetsintrycken spelade det inte någon större roll hur fårorna har uppkommit, mönstren ger samma intryck. OHIM noterade att om fårorna i registre-

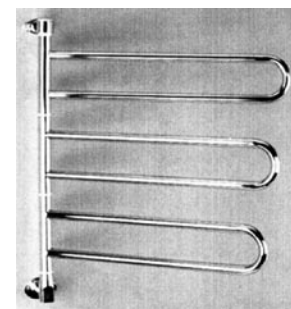
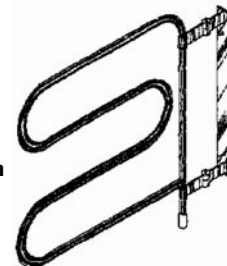
Registrering.



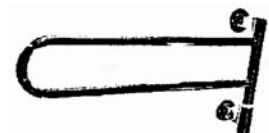
Motanförd design x 2.



Registrerad tork ovan. Av invändaren motanförd t h.



Registrerad design för handdukstork ovan. Motanförd närmast t h.



Med särskild inriktning på immaterialrätt:

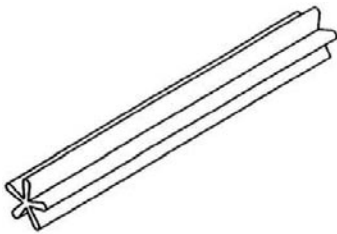
Ulf Dahlgren
Håkan Borgenhäll
Jonas Westerberg
Katarina Strömholm
Magdalena Bergvall
Henrik Wistam
Kristian Fredrikson

Akademisk medarbetare:

Marianne Levin
Professor i civilrätt

RydinCarlsten
Advokatbyrå AB
Norrmalmstorg 14
Box 1766
SE 111 87 Stockholm
Tel +46 (0)8 463 39 00
Fax +46 (0)8 611 48 50
info@rydincarlsten.se
www.rydincarlsten.se

RYDINCARLSTEN



Ovan den registrerade designen för djurmat. Nedan den motanförda.



ringen hade varit ännu djupare och skapat mer distans till en slät yta så hade registreringen möjligen ansetts ha särprägel, men inte nu.

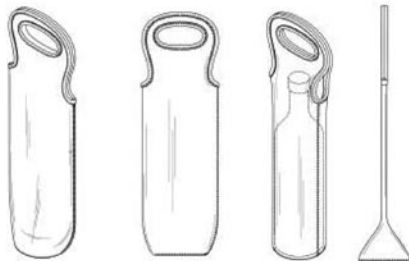
EG-design stoppade EG-design

OHIM granskar inte huruvida en sökt design är alltför lika en tidigare registrerad design. Taiwanesiska I-Feng Kao råkade därför ut för att hans godkända och registrerade design hävdades pga att den inte var särpräglad i förhållande till en tidigare EG-designregistrering.

Kaos registrering var en ”påse” att bära flaskor i. Den tidigare registreringen likaså.

OHIM gjorde först en underlig avgränsning av designutrymmet, genom att av någon anledning hävda att designers var lästa till att ”påsen” måste följa en flaskas cylindriska form. Däremot ansågs valfriheten i design större när det gällde handtaget.

OHIM:s bedömning var att de två påsarna gav samma generella intryck och hade samma konturer samt proportioner. OHIM pekade på de smärre skillnaderna i handtagen, t ex att den äldre registreringen hade ett bredare handtag. OHIM pekade även på att förhållandet mellan bredd och höjd skilde sig något, 1:3,25 för den yngre och 1:4,2 för den äldre påsen. OHIM:s slutsats blev emellertid att de två påsarna ansågs ge samma helhetsintryck. Att den nyare påsen såg annorlunda ut hopvikt hjälpte inte. Den nyare registreringen hävdades.



Ovan några bilder från registreringen för flaskhållare.

Nedan: Några bilder från den motanförda registreringen för flaskhållare.



Lika i konsumentens ögon

Ännu ett matexempel kommer från Mars UK och gäller djurmat. Registreringen gäller mat i form av en långsmal och i tvärsnittet stjärnformad produkt.

Invändaren pekade på flera exempel på designregistreringar från olika EU-länder med långsmala matprodukter, men inte

med ett tvärsnitt i stjärnform utan i kryssform.

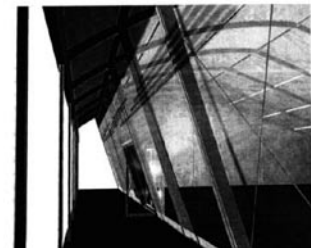
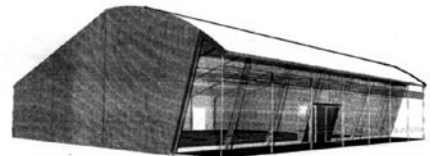
I nyhetsbedömningen sa OHIM att skillnaden mellan stjärn- och kryssform inte är en oväsentlig detalj så registreringen uppfyllde nyhetskravet.

I frågan om särprägel inledde OHIM förstås med konstaterandet att det inte finns några ramar för designers av matprodukter. OHIM slog därefter fast att helhetsintrycken av den registrerade designen och de nationellt registrerade är olika för en kunnig användare.

Invändaren hade påpekat att slutkunden, konsumenterna, inte uppfattar skillnaden. Detta spelar dock ingen roll, enligt OHIM, eftersom skillnaden är fundamental för den kunnige användaren.

Upphovsrättsligt skyddad arkitektur

Ett fall där registreringen överlevde gällde en byggnad, alltså arkitekturen. Registreringen innehöll ett tak med två tydligt åtskilda former, en rak och en bågformad



Nedan: bild på byggnad anförd av invändaren. Ovan: registrerad design för en byggnad.





del, där den bågformade delen fortsatte utanför byggnaden och vilade på stolpar. Den lutande framsidan av byggnaden var helt i glas.

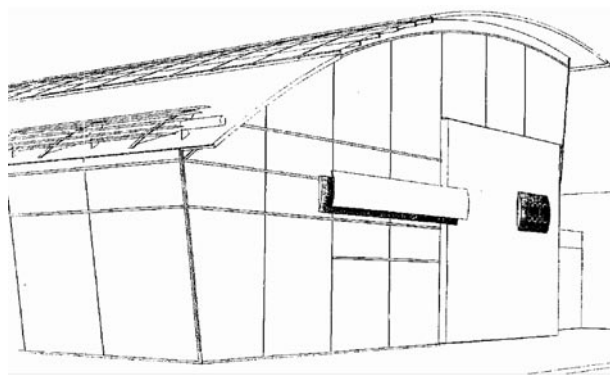
Invändaren hänvisade till en ritning och en bild på en byggnad där taket i sin helhet var svagt bågformat. Taket sträckte sig inte ut framför byggnadens framsida, vilken inte heller lutade. Sidorna på invändarens byggnad var i stora delar av glas. Hur framsidan var utformad framgår inte.

Det kan noteras att invändaren även hänvisade till att den äldre byggnaden skulle vara upphovsrättsligt skyddad.

Skillnaderna: takformen, utsprånget och stolparna, framsidan samt sidan på byggnaden var inte oväsentliga detaljskillnader, konstaterade OHIM. Därmed fanns inget nyhetshinder för registreringen.

I fråga om särprägel kunde OHIM återigen konstatera att friheten för arkitekter/designers är stor, bortsett från att det måste finnas tak, väggar och en entré.

I sin motivering sa OHIM direkt att tudelningen i takformen medförde att den registrerade byggnaden gav ett annat helhetsintryck för den kunnige användaren, än den äldre byggnaden. Skillnaden förstärktes av framsidorna på byggnaderna,



Ritning anfordrad av invändaren.

där den äldre byggnaden hade entrén i den låga delen istället för i den höga delen som i registreringen.

Lustigt nog valde OHIM även att agera arkitektur-recensent och ansåg att den registrerade byggnaden gav ett traditionellt och kraftfullt intryck, medan den äldre byggnaden uppfattades som modern och lättare.

Därefter konstaterade OHIM att man inte behövde ta upp huruvida den gamla byggnaden hade upphovsrättsligt skydd hemma i Tyskland. Skillnaderna på byggnaderna

sid 41

ADVOKATFIRMAN

CEDERQUIST



Swedish and international business law with focus on corporate finance, intellectual property & IT law and litigation & arbitration

P.O. Box 1670 SE-111 96 Stockholm Sweden

Visiting address: Nybrokajen 15 Telephone: +46 (0)8 522 065 00 Telefax: +46 (0)8 522 067 00

www.cederquist.se



sid 13 var för stora för att påverka bedömningen av designregistreringen.

Att bedöma typsnitt

En detalj i det ”nya” designskyddet är att typsnitt kan registreras. Ett sådant exempel har redan bedömts av OHIM. Det är Microsoft som fick ett typsnitt registrerat, men ett tyskt tryckeri invände. Exemplet är också det enda i denna sammanställning där det fanns ett nyhetsshinder.

Invändaren hävdade att Microsofts typsnitt inte ens klarade nyhetskravet och som stöd pekade invändaren på en variant av det gamla typsnittet Frutiger, nämligen ”FrutigerNext LT Light Italic”.

Microsoft höll med om likheten i typsnitten men argumenterade för att Frutiger-varianten inte hade publicerats före deras ansökan. OHIM höll med invändaren i bevisfrågan.

OHIM uttalade sig även i nyhetsdelen. De båda typsnitten har samma tjocklek i linjeföringen. De två typsnitten hade samma förhållanden mellan typsnittshöjden och ytan från topplinjen (typsnittshöjden) och taket på x-höjden (taket på gemena bok-

stäver exkluderat prickar, accenter osv), samt mellan typsnittshöjden och ytan mellan baslinjen (på vilken alla bokstäver står) och bottenlinjen (så långt ner som exempelvis gement p och g når). De hade också samma förhållande mellan typsnittshöjden och ”character pitch” (antalet fonter på en tums längd). OHIM fortsatte med att de gemena a, c, e och g hade samma proportioner. Det gemena c har samma form och samma hålrum i båda typsnitten. Bokstaven S har i både gement och versalt utförande samma linjeföring, och de versala G och S är identiska i de två typsnitten. I sifferdelen pekade OHIM på att 3, 5, 6 och 9 är identiska. Microsoft registrering hävdes därmed pga nyhetsshinder

Tyger och varumärkesrätt

Av platsskäl avslutar vi denna sammanställning här, men återkommer i nästa nummer av BrandNews med ytterligare illustrativa avgöranden om t ex tygmönster. Dessutom tar vi upp den underliga situationen att OHIM bedömer om det finns varumärkesrättslig förväxlingsrisk enligt tysk rätt. ■

```

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ
abcdefghijklmnop
klmnopqrst
uvwxyz
1234567890
.:!?,;()<>
@#$%^&%*'"'+
-=[ ]{}|\/

```

```

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
UVWXYZ
abcdefghijklmnop
klmnopqrst
uvwxyz
1234567890
.:!?,;()<>
@#$%^&%*'"'+
-=[ ]{}|\/

```

Microsofts typsnitt överst.
Frutiger Next LT Light Italic
närmast.

HAMMARSKIÖLD & Co

IMMATERIALRÄTT MED UPPHOVSRÄTT
TELEKOMMUNIKATION - IT-RÄTT
VARUMÄRKES- OCH FIRMARÄTT
MARKNADSRÄTT

Advokatfirman Hammarskiöld & Co Skeppsbron 42 Box 2278 103 17 Stockholm
Tel: 08-578 450 00 Fax: 08-578 450 99 E-mail: info@hammarskiold.se