

Designskydd à la EU

Lampa PH-5, Poul Henningsen

Sedan drygt sju månader kan vi hävda ensamrätt till design så fort vi har gjort den tillgänglig för allmänheten inom EU, allt enligt den enligt EG-förordningen om designskydd, förordningen om gemenskapsformgivning. Sedan den första juli gäller också den EU-anpassade nya svenska lagen för skydd av design, mönsterskyddslagen. Här följer en genomgång av de viktigaste ändringarna, som samtidigt får fungera som en uppmaning att utnyttja den möjlighet som designskyddet ger.

Av Christer Löfgren

I år har vi tagit upp designfrågor mer aktivt än tidigare. Anledningen är självklart den stora betydelse design har kommersiellt, och inte minst utifrån en känneteckensaspekt. God design har i alla tider lockat köpare av varor. I vissa fall har huvuddragen hos en formgivares prestationer i sig fungerat som kännetecknen, i andra fall har två- och tredimensionell design på förpackningar och/eller varor skapat känneteckenseffekter.

Det finns fyra skyddsformer för design. Har designen särskiljningsförmåga, en förmåga att fungera som kännetecknen, är *varumärkesskyddet* ett alternativ både för dekordesign och tredimensionell produktutformning. Har designen, oavsett utföringsform, en originalitet och särprägel är den *oregistrerade upphovsrätten* ett alternativ. Ett skydd oavsett registrering ger även *marknadsrätten*, när väl designen har blivit väl känd och förknippas till någon. Slutligen då det naturliga valet – *designskyddet*.

En bredare genomgång av designskyddet för förpackningar genom de olika skyddsformerna presenterades i BrandNews 9/01.

Förväntade ändringar

Överraskningarna är förstås små i den nya lagen då det EG-direktiv som har styrt lagens innehåll gav litet svängrum för egna nationella initiativ. Det har också varit få kritiska synpunkter på förslaget från remissinstanserna, även om vissa förslag som utredningen kom med avvaktas till den stora översynen av lagen.

Mönsterskyddslagen blev det slutliga namnet trots att utredningen pratade om att man ville använda begreppet formskyddslag och begreppet formgivning i skilda former. Regeringen menar att någon ändring inte görs nu utan avvaktas i väntan på den stora översynen av mönsterlagen. De ändringar som har gjorts beror ju på EG-direktivet som skall jämkas samman EU:s designskyddslagar.

Alla slags produkter och produktdelar

I huvudsak är det samma föremål som skyddas som tidigare, men en del kompletteringar har gjorts. Utgångspunkterna är en produkts eller produktfels utseende, såväl ytdekor som flerdimensionell formgivning. Genom att använda benämningen ”produkt” istället för som tidigare ”vara”, som kopplades till ett fysiskt föremål, kan mer registreras, t. ex. grafiska symboler och typsnitt.

Helhetsintrycket är väsentligt för bedömning av registrerbarhet. I propositionen sägs:

”varje detalj som kan förnimmas visuellt har betydelse för bestämmandet av utseendet. Av betydelse är således inte var detalj för sig utan helhetsintrycket dessa skapar hos betraktaren, sedda tillsammans.”

Designskydd

Även om man talar om helhetsintrycket av utformningen, så kan man registrera endast delar av produkter. Vad detta innebär i praktiken är oklart. Men regeringen hänvisar till två exempel som används av EU-instanserna på produktdelar som skulle kunna registreras: ett bordshörn och insidan av en väska. Avgränsningen blir självklart något för EG-domstolen att behandla så småningom.

Även beståndsdelar i sammansatta produkter som kan tas isär och fogas ihop igen kan registreras, men endast om de förblir synliga vid vanlig användning av produkten och att den synliga delen av beståndsdelarna i sig uppfyller kraven i övrigt. Vad "synlig vid normal användning" innebär är det ingen som riktigt vet och regeringen släpper frågan vidare till praxis. Det hela rör ett hett område genom striderna inom EU kring möjligheterna att skydda reservdelar till främst bilar.

Branschkunskap avgörande

Kraven för att produkterna eller produktdelarnas utseende skall registreras är att designen är ny och särpräglad.

Kravet på nyhet tillhör de mer justerade detaljerna. Tidigare var principen enkel; allt som föregick ansökan kunde vara ett nyhetshinder. Hade en likadan design som det sökta publicerats i en liten förtstidning i Omsk på 1930-talet, så innebar det nyhetshinder. Och då självfallet i praktiken först om någon lyckas hitta lokaltidningen. Detta nyhetskrav gäller fortfarande för patent.

Men nu är nyhetskravet för design mer verklighetsförankrat och kopplat till EU-området. Huruvida den som ansöker om designskyddet personligen känner till det tidigare mönstret är naturligtvis fortfarande ointressant. De nya reglerna säger att den tidigare designen skall ha blivit allmänt tillgänglig för att bryta nyhetskravet. Med detta menar man att tidigare design inte har blivit allmänt tillgängliga om de:

"inte rimligen kunde ha blivit kända genom normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen".

Nyhetskravet kopplas alltså inte heller till "designvärlden" i stort inom EU utan till just den aktuella branschen, eller sektorn som lagtexten säger.

Nyhetskravet är inte brutet om någon offentliggör designen trots att denne har fått besked om att hålla designen hemlig.

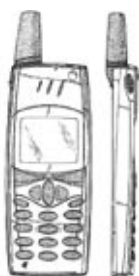
Nyhetsförsäkran, där man lovade på heder och samvete att designen såvitt man visste var ny när man lämnade in ansökan, har tagits bort. Skälen var enkla. Ingenting talade för att denna försäkran skulle vara kvar.

Kan nu testa designen

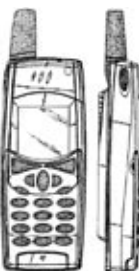
En uppenbar och betydelsefull nyhet är också infö-



Den äldre mönstersökan ovan. Den senast sökta designen nedan.



Ansökan ovan. Registrering nedan.



randet av en sk grace period om tolv månader. Ligger formgivaren bakom ett offentliggörande av designen så bryts inte nyhetskravet om en ansökan om skydd lämnas in inom tolv månader. Innebörden är förstås att man kan testa designen öppet innan man satsar på att skydda den.

Det kan vara värt att notera att ett utnyttjande av denna grace period kan ställa till problem med nyhetskravet i andra länder som inte tillämpar grace period.

Särprägel krav för registrering

Tidigare var kravet att designen skulle "väsentligen skilja sig" från vad som tidigare varit känt. De registreringsfall vi har tagit upp i år i BrandNews, som ABSOLUT-flaskdetaljen och ERICSSON-telefonen i nummer 6, har bedömts utifrån kravet på väsentlig skillnad.

Det nya grundkravet är att designen man vill skydda skall vara särpräglad. Frågan är då vad lagändringen skulle ha inneburit för dessa exempel om de hade bedömts efter det nya kravet som är att designen skall vara särpräglad.

Även i denna del kopplar man kravet till branschfolket. Bedömningsgrunden är nämligen att det nya kravet på särprägel är uppfyllt när en design ger ett helhetsintryck som för "en kunnig användare" som skiljer sig från helhetsintrycket av tidigare design.

Man går alltså från kravet "väsentlig skillnad" till "skiljer sig". Men regeringen påpekar att i EG-direktivet så framgår det att det handlar om en "tydlig" skillnad. Närmare än så kommer man inte i preciseringen, utan släpper frågan vidare till praxis.

Man släpper även frågan om "kunnig användare" vidare till praxis då den hänger helt i luften. Alla är emellertid överens om att avgränsningen har stor betydelse då uppfattningen hos en expert och en flitig konsument kan skilja en hel del.

Hur ser du på ABSOLUT- och ERICSSON-exemplen? Finns det en tydlig skillnad mellan de nya och äldre utformningarna i dina expert- eller konsumentögon?

En avgränsning görs i alla fall av regeringen. Det fastslås i propositionen att begreppet "särprägel" inte har något med "särprägel" inom upphovsrätten att göra. För mönster handlar det endast om "särprägel" i förhållande till den design man jämför med. Begreppet är bredare inom upphovsrätten, även om man även där måste utgå från något, och då blir det av naturliga skäl tidigare verk.

Av lagregeln (§2 stycke 3) framgår även att "hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet". Det påpekas att denna nyhet inte alls är en nyhet i praktiken, då man redan tidigare har tagit hänsyn till mönstertäthet och variationsmöjligheter.

De här presenterade bedömningsgrunderna för särprägel gäller självklart även vid prövning av om någon design innebär intrång.

Designskydd

Ej skyddade tekniska utformningar

Även om kraven i övrigt är uppfyllda så finns det några fall där designen ej kan skyddas.

När designen gäller detaljer som är "uteslutande betingade av teknisk funktion". I denna del yttrar sig regeringen bestämt och hävdar att detta hinder endast blir aktuellt när andra formgivare inte har några variationsmöjligheter. Att design ofta även har viss funktionalitet hindrar inte en registrering.



Det finns alternativa utformningar för Philips rakkåpa. Enligt EG-domstolen så har just detta faktum ingen betydelse för frågan om utformningen kan registreras som varumärke. Medan den svenska regeringen ser möjligheten till alternativa utformningar som ett skäl för att godta en designskyddsregistrering.

Det kan noteras att regeringens inställning inte stämmer överens med EG-domstolens, när domstolen tolkade motsvarande registreringshinder för varumärken. Den varumärkesrättsliga frågan kom upp i domstolen i striden kring huruvida Philips rakkåpa med tre runda skärhuvuden (PHILISHAVE-apparaten) var registrerbar som varumärke. Frågan var hur man skulle tolka kravet på att utformning som "exclusively" är tekniskt betingat inte får registreras.

I det svåra gränslandet kring reservdelar finns ytterligare en regel som skall hindra för mycket monopol kring bilreservdelarna.

Design på produkter som skall sammanfogas med andra får inte omfattas skydd för detaljer som måste ha en viss exakt dimension e dyl för att kunna anslutas till den andra delen. Exemplifieringen tar bl a upp profiler, kanter och skruvhål.

Däremot kan man få skydd för enheter som ingår i ett "modulsystem" såsom LEGO-klotsar, i den mån just de enheterna uppfyller övriga krav.

I övrigt är hindren de samma som tidigare. Design som strider mot goda seder eller allmän ordning, som innehåller statsvapen eller andra offentliga tecken.

De hinder som därmed nämnts kommer PRV att granska även framledes enligt den nya begränsade granskningen.



En del hinder, de som gäller att en ansökt design är för lik någon tidigare eller innehåller annans varumärke, firma, porträtt, namn, upphovsrättsligt skyddat verk e dyl, får man i framtiden bevaka själv som innehavare av det tidigare mönstret, varumärket osv. Dessa olika hinder är alltså desamma som förut, men bevakas inte av PRV.

Detta har som bekant varit en omdiskuterad detalj både för design och varumärken. Internationellt har trenden varit tydlig mot en minskad granskning.

Regeringen motiverar den slopade granskningen vid handläggningen av designansökningar med att bl a den säkerhet och hållbarhet man då tappar i en registrering, det kan ju dyka upp hinder som hade uppmärksammas av PRV, även tidigare "i viss mån [var] illusorisk". Sedan menar regeringen att det centrala för alla, även små- och medelstora företag, är kostnaden och handläggningstiden. Det skall vara billigt och snabbt att registrera design.

Det är också viktigt att det svenska systemet kan konkurrera med EG-designskyddet både vad gäller kostnader och hastighet i handläggningen.

Ensamrätten

När det gäller omfattningen av den ensamrätt som en designregistrering medför så har man formulerat om lagen, även om det inte innebär någon faktisk förändring. Den tidigare förenklade formen, att ensamrätten gäller yrkesmässigt användande, tas bort. Nu gäller att man har en fullständig ensamrätt med undantag såsom för privat bruk och den för oss mer udda: "för experimentsyfte".

Den enda reella förändringen är att man slopar kravet på att ensamrätten bara omfattar de produkter som registreringen gäller. Nu är det helt enkelt så att ingen annan får utnyttja designen utan tillåtelse från registreringsinnehavaren. Detta torde ju främst ha betydelse när man har registrerat dekor av skilda slag, dekor som kan utnyttjas på olika produkter. Men vad ändringen innebär i praktiken återstår att se.

Vidden av ensamrätten i förhållande till annan nyare design framgår ovan under avsnittet om särprägel.

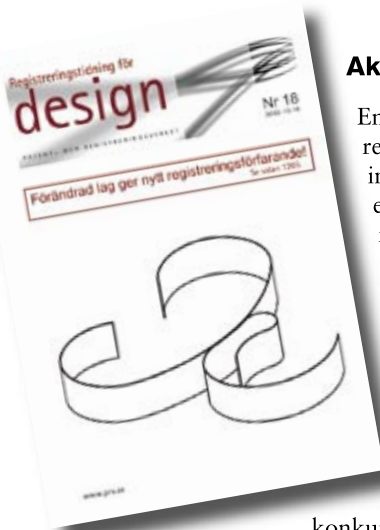
Inte bara antingen eller

Hittills har det inte varit möjligt att ändra eller delhäva en mönsterregistrering här i landet, bara häva hela registreringen. Genom den nya lagen har flera ändringsmöjligheter införts.

Innan en ansökan har lett till registrering kan mönstret i ansökan ändras, men bara så länge designens identitet är densamma. Exakt vad det innebär får vi väl avvakta och se. Men även i samband med invändningar över gjorda registreringar och tvister kan designregistreringen delhåvas.

En detalj är att innehavaren av registreringen måste acceptera ändringen som en delhävning innebär för att den skall få genomföras. Om inget accepterande kommer måste hela registreringen hävas.

Även vilka kategorier av drabbade som har rätt att invända eller stämma för hävning och delhävning har precisats i den nya lagen.



Aktiv skydds innehavare

En central detalj som de nya reglerna medför är att det som innehavare av en skyddad design, eller varumärkes- och upphovsrättsskydd, finns anledning att överväga om man skall bevaka området. När nu inte längre PRV stöttar ens rätt genom likhetsgranskningen så får man göra den själv alternativt anlita PRV kommersiellt får att köpa en bevakningstjänst av dem. Vi får väl se om någon privat intressent går in som konkurrent med bevakningstjänster

Registreringstidningen för design finns på www.prv.se, om man vill ägna sig åt "manuell" bevakning.

Genom lagändringen införs att när en ansökan godkänns så registreras designen på en gång. Först därefter kommer den två månader långa invändningstiden, då man kan opponera sig mot registreringen utan att behöva gå till domstol.

Slutligen skall det noteras att skyddstiden har utökats från max femton till max 25 år, även om kravet på förnyelse vart femte år finns kvar. För reservdelar max 15 år.

Framöver

Att det nya innebär en klart större osäkerhet kring skyddet för design är uppenbart, även om den tidigare säkerheten enligt regeringen har varit illusorisk. Rimligtvis borde vi få se fler tvister kring design när granskningen nu försvinner, men det är långt ifrån säkert då den "torra" teoretiska granskningen vid myndigheten och den kommersiella verkligheten kan skilja sig åt en hel del. Genom att överlåta till "drabbade" att överväga i vilken utsträckning de drabbas får man ju en kommersiellt relevant bedömning.

Vi får också, precis som vad gäller patent och varumärken, vänja oss vid att praxis i mycket styrs från utlandet, i just detta fall EG-domstolen och dess Förstainstansrätten. Det torde dock dröja några år innan de första avgörandena kommer därifrån.

Vad gäller tvister återstår det också att se om vi så småningom får se alla designmål samlade i Stockholms tingsrätt, eftersom det lär bli domstolen som skall ta hand om tvisterna vad gäller EG-designskyddet.

I en intervju i Patent Eye sa enhetschefen på PRV:s designenhet att man under hösten räknar med att hinna handlägga alla ansökningar som skall bedömas enligt de gamla reglerna. Men man har parallellt arbetat med ansökningar som skall behandlas enligt de nya reglerna så att man sedan första juli tillämpar både de gamla och nya reglerna.

Kommentar

Vilka svårigheter kopplingen i nyhetskravet till branschfolk, och vad dessa rimligen kunnat känna till, kommer att innebära

återstår att se. Men visst kan både denna och andra avgränsningar i den nya lagen komma att bli krångliga gränsdragningsfrågor. Med dagens kommunikationsteknik kan det var högst rimligt att fackfolk känner till det mesta som sker även utanför EU, men kanske inte i alla branscher, och i sådana fall i vilka?

Kan även skillnaden mellan företag inom samma bransch påverka? Vilka kunskaper kan formgivare hos världsomspännande IKEA antas ha jämfört med formgivare hos en-butiks-företaget Svenskt Tenn i Stockholm? Självklart är det en slags generalisering som skall göras, men frågan är utifrån vilka förutsättningar.

Vad gäller kravet på särprägel och att designen skall tydligt skilja sig från tidigare design så är det onekligen lite exotiskt att man på så trots allt lösa boliner släpper iväg en central fråga, för inte minst intrångstvisterna. Hur skall man idag kunna, med åtminstone viss säkerhet, bedöma om man begår intrång? Precis som i nyhetsdelen blir det intressant att se hur man löser bedömningsgrunden "kunnig användare". Kan man ställa krav på att ledamöterna i domstolarna skall kunna ta på sig rollen som "kunnig användare"? Eller kommer vi att få ett "utlåtnadens paradiset"?

Mer läsning finns i propositionen 2001/02:121 och utredningens betänkande SOU 2001:68

GÄLLER ALLT SEDAN 28 OKTOBER

När det gäller nya regler frågar man sig alltid vad som skall behandlas enligt de nya respektive de gamla reglerna. I detta fall är det enkelt. Alla ansökningar som kom in före den 28:e oktober 2001 skall behandlas enligt de gamla reglerna, men det gäller då endast kraven för registrering och därmed under vilka förutsättningar registreringar kan hävas.

Kopplingen till 28:e oktober 2001 beror på att det var då vår nya EU-anpassade designskyddslag skulle ha börjat gälla enligt EG-direktivet.

OBS, FÖRNYA FÖRE ÅRSSKIFTET

Har du en mönsterregistrering vars femtonåriga skyddstid löpte ut under perioden 28 oktober 2001 – 30 juni 2002, så kan du "återuppväcka" registreringen genom att söka förnyelse före årsskiftet.

NÅGRA AV NYHETERNA

- Fler produkter kan få skydd.
- Begränsad granskning hos PRV, vilket betyder att det ligger på innehavaren av ett designskydd att själv bevaka om liknande design dyker upp.
- Uppfattningen i aktuell bransch och hos en kunnig användare får betydelse för bedömning av registrerbarhet och vid intrångstvist.
- Det krävs inte längre att designen väsentligen skiljer sig från tidigare, utan det räcker med skiljer sig tydligt.
- Man har ett år på sig att testa designen före ansökan om mönster-skydd (sk grace period). OBS! Detta kan dock ställa till problem i andra länder.
- Registreringar kan delhåvas, så länge designen behåller sin identitet.