

**RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV
REGISTRERAD FORMGIVNING VID
KONTORET FÖR HARMONISERING INOM
DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN
OCH MÖNSTER)**

**REGISTRERAD
GEMENSKAPSFÖRKLARING**

**PRÖVNING AV ANSÖKNINGAR OM
OGILTIGHETSFÖRKLARING AV
FORMGIVNING**

Innehållsförteckning

1	Syfte.....	5
2	Innehåll – allmänna principer för ogiltighetsförfaranden.....	5
	2.1 Skyldighet att ange skäl.....	5
	2.2 Rätten att höras	5
	2.3 Omfattning av invaliditetsenhetens prövning	6
	2.4 Iakttagande av tidsfrister	7
3	Ingivande av ett formulär	7
	3.1 Ansökningsformulär	7
	3.2 Ansökans räckvidd.....	7
	3.3 Förfarandespråk	8
	3.4 Identifiering av ansökan.....	8
	3.5 Sökandens talerätt	8
	3.6 Företrädare för ansökan	9
	3.6.1 När företrädare krävs.....	9
	3.6.2 Vem kan vara företrädare.....	9
	3.7 Identifiering av den omtvistade gemenskapsformgivningen	9
	3.8 Registreringar som har upphört.....	10
	3.9 Motivering, fakta, bevis och skäl.....	10
	3.9.1 Motivering	10
	3.9.2 Fakta, bevis och skäl	11
	3.9.3 Tillåtlighet avseende en av de anförda grunderna	12
	3.10 Undertecknande av ansökan	12
	3.11 Ingivningsmöjligheter	12
	3.12 Erläggande av avgift	13
	3.13 Hantering av brister.....	13
	3.14 Meddelande till rättsinnehavaren	14
	3.15 Deltagande av den som påstås göra intrång.....	14
4	Kontradiktoriska fasen under förfarandet.....	15
	4.1 Informationsutbyte	15
	4.1.1 Rättsinnehavarens kommentarer	15
	4.1.1.1 Allmänt	15
	4.1.1.2 Begäran om bevis för användning av ett tidigare varumärke.....	15
	4.1.2 Översättning av rättsinnehavarens kommentarer	16
	4.1.3 Omfattning av försvaret	16
	4.1.4 Svar från sökanden	16
	4.1.4.1 Allmänt	16
	4.1.4.2 Översättning av sökandens svar	17
	4.1.4.3 Framläggande av bevis för användning av ett tidigare varumärke	17
	4.1.5 Avslutat utbyte av synpunkter.....	18

4.1.6	Förlängning av tidsfrister och uppskjutande.....	18
4.1.6.1	Förlängning av tidsfrister	18
4.1.6.2	Uppskjutande	19
4.1.7	Bevisupptagning	20
4.1.8	Muntliga förhandlingar	20
4.2	Prövning.....	21
4.2.1	Inledning av prövning	21
4.2.2	Prövning av ogiltighetsgrunder	21
5	De olika ogiltighetsgrunderna	22
5.1	Inte en formgivning	22
5.2	Avsaknad av berättigande	22
5.3	Teknisk funktion.....	23
5.3.1	Motivering	23
5.3.2	Prövning.....	24
5.3.3	Alternativ form.....	24
5.4	Formgivningar för mekaniskt sammanfogade delar	24
5.5	Brist på nyhet och särprägel	25
5.5.1	Offentliggörande av tidigare formgivning.....	25
5.5.1.1	Allmänna principer.....	25
5.5.1.2	Officiell publicering	25
5.5.1.3	Utställningar och användning i handel.....	26
5.5.1.4	Offentliggörande på internet.....	26
5.5.1.5	Beedigat eller styrkt skriftligt utlåtande (affidavit)	27
5.5.1.6	Otillräckligt offentliggörande	28
5.5.1.7	Offentliggörande för tredje person efter en tyst eller uttalad överenskommelse om sekretess	28
5.5.1.8	Offentliggörande under prioritetsperioden	28
5.5.1.9	Anståndsperiod	29
5.5.2	Prövning av nyhet och särprägel.....	30
5.5.2.1	Gemensamma principer	30
5.5.2.2	Nyhet.....	32
5.5.2.3	Särprägel.....	33
5.6	Strid med ett tidigare formskydd.....	38
5.7	Användning av ett tidigare särskiljande kännetecken.....	38
5.7.1	Särskiljande kännetecken.....	38
5.7.2	Användning i en senare formgivning	39
5.7.3	Bevis av ansökan enligt artikel 25.1 e i CDR (tidigare särskiljande kännetecken)	39
5.7.4	Invaliditetsenhetens prövning.....	40
5.8	Otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrättslagstiftning.....	40
5.8.1	Styrkande av ansökan enligt artikel 25.1 f i CDR (tidigare upphovsrätt).....	41
5.8.2	Invaliditetsenhetens prövning.....	41
5.9	Partiell ogiltighet	41
5.10	Grunder för ogiltighet som blir tillämpliga endast på grund av att en ny medlemsstat tillkommit.....	42
6	Förfarandets avslutande	42

6.1	Förfarandets avslutande utan beslut i sakfrågan.....	42
6.2	Beslut om kostnader	43
6.2.1	Ärenden som kräver beslut om kostnader.....	43
6.2.2	Ärenden som inte kräver beslut om kostnader.....	43
6.2.2.1	Överenskommelse om kostnader.....	43
6.2.2.2	Fördelning av kostnader.....	43
6.2.2.3	Fastställande av kostnader.....	44
6.3	Rättelse av fel och införande i registret.....	45
6.3.1	Rättelse av fel.....	45
6.3.2	Införande i registret.....	45
7	Överklagande.....	45
7.1	Rätt till överklagande	45
7.2	Revidering.....	45

1 Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att förklara hur kraven i formgivningsförordningen¹ (CDR), förordningen om tillämpning av formgivningsförordningen² (CDIR) (tillämpningsförordningen), och avgiftsförordningen³ (CDFR) tillämpas i praktiken av kontorets annulleringsenhet, från mottagandet av en ansökan om ogiltighetsförklaring av en gemenskapsformgivning ("tillämpning") fram till dess att ogiltighetsförfarandet avslutas. Syftet är också att se till att invaliditetsenhetens beslut är konsekventa och att ärenden behandlas konsekvent. Riktlinjerna är inte avsedda för och kan inte ändra förordningarnas rättsliga innehåll.

2 Innehåll – allmänna principer för ogiltighetsförfaranden

2.1 Skyldighet att ange skäl

I invaliditetsenhetens beslut måste skälen som dessa bygger på anges (artikel 62 i CDR). Resonemanget måste vara logiskt och får inte uppvisa interna inkonsekvenser.

Invaliditetsenheten måste besluta om varje yrkande från parterna (dom av den 10 juni 2008, T-85/07, punkt 20). Invaliditetsenheten är emellertid inte tvungen att ange uttryckliga skäl för hur den bedömer värdet av varje skäl och varje bevis som läggs fram, särskilt om enheten anser att skälet eller beviset i fråga är oviktigt eller irrelevant för tvistens utgång (se genom analogi dom av den 15 juni 2000, C-237/98 P, punkt 51). Det är tillräckligt att invaliditetsenheten anger de fakta och rättsliga överväganden som har avgörande betydelse för beslutet (dom av den 12 november 2008, T-7/04, punkt 81).

Huruvida resonemanget uppfyller dessa krav är en fråga som måste bedömas med hänvisning inte bara till formuleringen utan även innehållet och de rättsregler som gäller för ämnet i fråga (dom av den 7 februari 2007, T-317/05, punkt 57).

2.2 Rätten att höras

Invaliditetsenhetens beslut bygger enbart på skäl eller bevis som de berörda parterna har haft möjlighet att kommentera (andra meningen i artikel 62 i CDR).

Därför anmodar invaliditetsenheten parterna att så ofta som möjligt inkomma med synpunkter eller inlagor från andra parter eller från enheten själv (artikel 53.2 i CDR).

¹ [Rådets förordning \(EG\) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning](#), genom rådets förordning nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar

² [Kommissionens förordning \(EG\) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av rådets förordning EG nr 6/2001 om gemenskapsformgivning](#), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 876/2007 den 24 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2245/2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivningar till följd av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av internationella formgivningar

³ [Kommissionens förordning \(EG\) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om avgifter](#), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2007 av den 24 juli 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2246/2002 om avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) efter Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar

Rätten att höras omfattar alla faktiska och rättsliga bevis som utgör grunden för beslutsfattandet, men gäller inte för den slutgiltiga ståndpunkt som invaliditetsenheten avser att anta (dom av den 20 april 2005, T-273/02, Calpico/Calypso, punkt 64-65).

Invaliditetsenheten kan basera sin analys på fakta från praktisk erfarenhet som i allmänhet förvärvats från marknadsföring av gängse konsumentvaror som sannolikt är kända av alla, framförallt av kunniga användare av dessa varor. I detta fall är invaliditetsenheten inte skyldig att lämna exempel eller bevis på sådan praktisk erfarenhet.

2.3 Omfattning av invaliditetsenhetens prövning

Vid ogiltighetsförfaranden är invaliditetsenhetens prövning begränsad till fakta, bevis och skäl inlämnade av parterna (artikel 63.1 i CDR). Invaliditetsenheten måste emellertid väga fakta, bevis och skäl, bedöma deras bindande verkan och därefter dra rättsliga konsekvenser av dem, utan att vara bunden av parternas överenskommelse. Påstådda fakta som inte stöds av bevis beaktas inte (invaliditetsenhetens beslut av den 22 april 2008 (ICD 4488)).

Fakta, bevis och skäl är tre olika saker som inte ska förväxlas. Datum för visning av ett tidigare mönster är exempelvis ett faktum. Bevis för detta faktum kan vara datum för publicering av en katalog som visar det tidigare mönstret tillsammans med bevis för att katalogen varit tillgänglig för allmänheten före dagen för ingivandet eller den dag från vilken prioritet räknas för den omtvistade gemenskapsformgivningen. Sökandens skäl kan vara att det tidigare mönstret utgör ett hinder mot det nya i den omtvistade gemenskapsformgivningen, på grund av det totalintryck det gör på en kunnig användare. Huruvida en gemenskapsformgivning är en nyhet eller inte är inte ett faktum utan en rättslig fråga som måste avgöras av invaliditetsenheten på grundval av fakta, bevis och skäl från parterna.

Sakkunnigutlåtanden eller expertutlåtanden och andra skriftliga yttranden ingår i de bevis som avses i artikel 65.1 c och f i CDR. Att de är formellt tillåtliga innebär emellertid inte automatiskt att yttrandet är trovärdigt och fungerar som bevis för de fakta som ska bevisas. Dessa uttalanden bör snarare granskas kritiskt vad gäller informationens riktighet och korrekthet, samt huruvida de kommer från en oberoende källa och/eller är bundna av eller stöds av skriftlig information (invaliditetsenhetens beslut av den 22 april 2008 (ICD 4448)).

De rättsliga kriterierna för att tillämpa en ogiltighetsgrund är självfallet en del av de rättsliga omständigheter som lämnats för prövning till invaliditetsenheten. Rättsliga omständigheter kan behöva avgöras av invaliditetsenheten även om de inte tagits upp av parterna, om det är nödvändigt för att formgivningsförordningen ska kunna tillämpas korrekt. Invaliditetsenheten kommer då, på eget initiativ, pröva dessa rättsliga omständigheter som kan bedömas oberoende av eventuell faktisk bakgrund, för att tillåta eller avvisa parternas skäl, även om de inte har uttryckt någon åsikt i dessa frågor (se genom analogi dom av den 1 februari 2005, T-57/03, punkt 21). Dessa rättsliga omständigheter innefattar bland annat definition av en kunnig användare och graden av frihet för formgivaren i den mening som avses i artikel 6 i CDR.

2.4 Lakttagande av tidsfrister

Invaliditetsenheten kan bortse från fakta eller bevis som de berörda parterna inte har lämnat in i tid (artikel 63.2 i CDR).

Parterna erinras om att de måste inkomma med fakta och bevis som de hänvisar till och inom de tidsfrister som invaliditetsenheten fastställt. Parter som inte iakttar tidsfristerna riskerar att deras bevis inte beaktas. Parterna har ingen ovillkorlig rätt att få fakta och bevis som lämnats in efter tidsfristen beaktade av invaliditetsenheten.

Om invaliditetsenheten utövar sin bestämmanderätt enligt artikel 63.2 i CDR måste den för det första ange skälen till att sena fakta och bevis är tillåtliga eller inte, och beakta, vid första påseendet, huruvida det material som lämnats in sent kan vara relevant för utgången av ogiltighetsförfarandet som anhängiggjorts, och för det andra, huruvida stadiet i förfarandet då den sena inlämningen äger rum och omständigheterna kring detta inte talar mot att dessa frågor beaktas (dom av den 13 mars 2007, C-29/05 P, punkt 42-44).

3 Ingivande av ett formulär

3.1 Ansökningsformulär

För att inge en ansökan (artikel 52 i CDR) har kontoret ett formulär (artikel 68.1 f i CDIR) som kan laddas ned från kontoret webbplats.

Det rekommenderas starkt att formuläret används (artikel 68.6 i CDIR) för att underlätta hanteringen av ansökan och undvika fel.

Två uppsättningar av ansökan ska lämnas in tillsammans med verifikationer så att den ena kan arkiveras hos kontoret och den andra sändas till rättsinnehavaren utan att kvaliteten försämras på grund av kopiering. Om en ansökan lämnas i endast ett exemplar kan invaliditetsenheten uppmana sökanden att lämna in ytterligare en uppsättning inom en månad, eller två månader om sökanden inte har sin hemvist eller sitt huvudkontor eller driftställe inom Europeiska unionen (artikel 57.1 i CDIR).

3.2 Ansökans räckvidd

Vid ogiltighetsförfaranden kan sökandens yrkande endast gälla ogiltighetsförklaringen för den omtvistade gemenskapsformgivningen (artikel 25 i CDR). Om en omtvistad gemenskapsformgivning ingår i en gemensam registrering måste var och en av dem bestridas individuellt och identifieras genom hänvisning till deras fullständiga registreringsnummer (artikel 37.4 i CDR). En enda ansökan (och gemensamt angivande av grunderna) kan gälla fler än en gemenskapsformgivning i en gemensam registrering. I detta fall måste ansökningsavgiften betalas för varje omtvistad gemenskapsformgivning. Av tydlighetsskäl rekommenderar emellertid kontoret att separata ansökningar lämnas in för varje omtvistad gemenskapsformgivning.

3.3 Förfarandespråk

Det språk som används i ansökan om registrering av den omtvistade gemenskapsformgivningen (det språk på vilket ansökan har ingetts) är ogiltighetsförfarandets språk (förfarandespråk), under förutsättning att detta språk är ett av kontorets fem officiella språk (artikel 98 i CDR och artikel 29 i CDIR).

Om språket i ansökan inte är ett av kontorets fem egna språk, är förfarandespråket det andra språket som angivits i ansökan om den omtvistade gemenskapsformgivningen (artikel 98.4 i CDR och artikel 29.1 i CDIR).

En ansökan om ogiltighetsförklaring måste inlämnas på förfarandespråket. Om ansökan inte inges på förfarandespråket kommer invaliditetsenheten att kontakta sökanden och be honom eller henne att lämna in en översättning inom två månader efter dagen för mottagande av underrättelsen. Om sökanden inte uppfyller kravet avvisas ansökan som otillåtlig (artikel 30.1 i CDIR).

Parterna i ogiltighetsförfarandet kan komma överens om ett annat förfarandespråk under förutsättning att det är ett av Europeiska unionens officiella språk. Information om överenskommelsen måste lämnas till kontoret inom en tvåmånadersperiod efter att rättsinnehavaren har informerats om ansökan. Om ansökan inte har ingivits på detta språk måste sökanden lämna in en översättning av ansökan på detta språk inom en månad från och med dagen då kontoret informerats om överenskommelsen (artikel 98.5 i CDR och artikel 29.6 i CDIR).

För språkregler gällande verifikationer se punkt 3.9.2 nedan.

3.4 Identifiering av ansökan

Ansökan måste innehålla uppgifter om namn och adress till sökanden (artikel 28.1 c i CDIR).

Ansökan måste avvisas om informationen i ansökan inte gör det möjligt att otvetydigt identifiera sökanden och bristen inte har avhjälpits inom två månader efter invaliditetsenhetens begäran om detta (artikel 30.1 i CDIR).

3.5 Sökandens talerätt

Alla fysiska och juridiska personer, liksom en bemyndigad offentlig myndighet, kan lämna in en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning till invaliditetsenheten baserat på artikel 25.1 a och 25.1 b i CDR (artikel 52.1 i CDR).

Om grunden för ogiltigheten är en överträdelse av tidigare rättigheter, enligt vad som avses i artikel 25.1 c–25.1 f i CDR, eller en felaktig användning av officiella emblem enligt vad som avses i artikel 25.1 g i CDR, krävs, för en ansökan om ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning, att sökanden förfogar över tidigare rättigheter genom användning av det officiella emblemet, allt efter omständigheterna (artikel 52.1 i CDR).

För bevis på sökandens rättigheter, se punkt 3.9.2 nedan.

3.6 Företrädare för ansökan

3.6.1 När företrädare krävs

Av princip tillämpas reglerna för företrädare vid förfaranden om gemenskapsvarumärken i tillämpliga delar även vid ogiltighetsförfaranden för gemenskapsformgivning (se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 5, Yrkesmässiga företrädare).

Personer som har sin hemort eller huvudsakliga verksamhetsplats eller en verklig och faktisk industriell eller kommersiell anläggning i Europeiska unionen behöver inte företrädas vid några förfaranden vid kontoret.

Om sökanden inte har sin hemort eller huvudsakliga verksamhetsplats eller en verklig och faktisk industriell eller kommersiell anläggning i Europeiska unionen måste han eller hon företrädas av en företrädare, i annat fall uppmanas sökanden att utse en företrädare inom två månader. Om sökanden inte uppfyller kravet avvisas ansökan som otillåtlig (artikel 77.2 i CDR, artikel 30.1 och 28.1 c i CDIR).

Vid prövning av om en sökande har en verklig och faktisk industriell eller kommersiell anläggning i Europeiska unionen följer invaliditetsenheten EU-domstolens råd av den 22 november 1978, C-33/78, Somafer SA, punkt 12 (*Med begreppet filial, agentur eller liknande avses ett verksamhetscentrum som varaktigt framträder som representant för ett företag till vilket det hör, har en affärsledning och är materiellt så utrustat att det kan förhandla med tredje man*). Bevis för att en sökande har en verklig och faktisk industriell eller kommersiell anläggning i Europeiska unionen kan bland annat bestå av bolagsordning, årsredovisning, skriftliga uttalanden och andra affärshandlingar.

3.6.2 Vem kan vara företrädare

Endast en utövande jurist eller ett auktoriserat ombud som uppfyller kraven i artikel 78.1 i CDR kan företräda tredje part mot kontoret.

En fysisk eller juridisk person som har sin hemvist, huvudsakliga verksamhetsplats eller verkliga och faktiska industriella eller kommersiella anläggning inom unionen kan företrädas av en anställd gentemot kontoret. Anställda hos en sådan juridisk person kan även företräda en annan juridisk person som varken har sin hemvist eller sin huvudsakliga verksamhetsplats eller en verklig eller faktisk industriell eller kommersiell anläggning inom Europeiska unionen, under förutsättning att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan de två juridiska personerna (artikel 77.3 i CDR).

3.7 Identifiering av den omtvistade gemenskapsformgivningen

En ansökan om ogiltighetsförklaring måste innehålla registreringsnumret för den omtvistade gemenskapsformgivningen samt namn och adress för dess rättsinnehavare enligt registret (artikel 28.1 a i CDIR).

Om informationen från sökanden inte gör det möjligt att entydigt identifiera den omtvistade gemenskapsformgivningen, kommer sökanden att uppmanas att lämna sådan information inom en tvåmånadersperiod. Om sökanden inte uppfyller kraven avvisas ansökan (artikel 30.1 i CDIR).

3.8 Registreringar som har upphört

En gemenskapsformgivning kan förklaras ogiltig även efter att den har upphört eller avståtts (artikel 24.2 i CDR).

Om den omtvistade gemenskapsformgivningen har upphört eller avståtts den dag ansökan inges eller tidigare, kommer sökanden att uppmanas att inom två månader lämna in bevis för att han eller hon har ett berättigat intresse av ogiltighetsförklaringen. Om sökanden inte uppfyller kraven avvisas ansökan som otillåtlig (artikel 30.1 i CDIR) (beslut från invaliditetsenheten av den 16 juni 2011 (ICD 8231).

Ett berättigat intresse är exempelvis fastställt när sökanden bevisar att den omtvistade gemenskapsformgivningens rättsinnehavare har vidtagit åtgärder i syfte att återopa rättigheter enligt den omtvistade gemenskapsformgivningen emot sökanden.

Om den omtvistade gemenskapsformgivningen har upphört eller avståtts under ogiltighetsförfarandet kommer sökanden att uppmanas att bekräfta huruvida han eller hon bibehåller sin ansökan inom två månader, och i så fall lämna skäl som stöd för sin begäran att erhålla ett beslut baserat på själva sakfrågan.

3.9 Motivering, fakta, bevis och skäl

Ansökan måste innehålla uppgift om de grunder som ansökan bygger på (artikel 52.2 i CDR), artikel 28.1 b i i CDIR) tillsammans med en motivering som innehåller fakta, bevis och skäl som framförs till stöd för dessa grunder (artikel 28.1 b vi i CDIR).

3.9.1 Motivering

Om sökanden använder det formulär som kontoret tillhandahåller (artikel 68.1 f i CDIR) ska grunderna anges genom att kryssa i en eller flera rutor i fältet "grunder". Invaliditetsenheten prövar en ansökan mot bakgrund av alla grunder som framförts i motiveringen, även om motsvarande rutor i formuläret inte har kryssats i.

Om sökanden inte använder det formulär som kontoret tillhandahåller är angivande av relevanta underavsnitt i artikel 25.1 i CDR såsom "grund i artikel 25.1 a i CDR" tillräckligt för att fastställa ansökans tillåtlighet vad gäller motiveringen.

Om ansökan inte gör det möjligt att otvetydigt fastställa motivet eller motiven som ansökan bygger på kommer sökanden att uppmanas att lämna ytterligare specifikationer i detta hänseende inom en tvåmånadersperiod. Om sökanden inte uppfyller kraven avvisas ansökan (artikel 30.1 i CDIR).

Grunder för ogiltighet utöver de som uttryckligen anges i ansökan kommer att betraktas som otillåtliga om de lämnas in till invaliditetsenheten senare.

KHIM rekommenderar starkt att alla grunder för ogiltighet läggs fram i en och samma ansökan. Om separata ansökningar lämnas in mot samma omtvistade gemenskapsformgivning och baseras på olika grunder kan invaliditetsenheten hantera dem i ett och samma förfarande. Invaliditetsenheten kan senare besluta att inte längre hantera dem på detta sätt (artikel 32.1 i CDIR).

3.9.2 Fakta, bevis och skäl

Sökanden måste ange fakta, bevis och skäl till stöd för de grunder som ansökan bygger på (artikel 28.1 b vi i CDIR).

Skälen anges antingen i motsvarande ruta i det formulär som kontoret tillhandahåller (artikel 68.1 f i CDIR) eller i det motiverade yttrandet som åtföljer ansökan.

Om sökanden hävdar att den omtvistade gemenskapsformgivningen inte är någon nyhet eller saknar särprägel (artikel 25.1 b i CDR), måste ansökan innehålla en återgivning av en tidigare formgivning eller tidigare formgivningar som kan utgöra ett hinder mot den omtvistade gemenskapsformgivningens nyhet eller särprägel, samt handlingar som bevisar att den tidigare formgivningen offentliggjorts (artikel 7 i CDR, artikel 28.1 b v i CDIR).

Om sökanden hävdar att rättsinnehavaren inte har rätt till den omtvistade gemenskapsformgivningen (artikel 25.1 c i CDR) måste ansökan innehålla uppgifter som visar att sökanden har rätt till den omtvistade gemenskapsformgivningen enligt domstolsutslag (artikel 28.1 c iii i CDIR).

Om sökanden hävdar att den omtvistade gemenskapsformgivningen strider mot en tidigare formgivning (artikel 25.1 d i CDR) måste sökanden uppvisa en återgivning och uppgifter som identifierar den tidigare formgivningen. Ansökan måste också innehålla bevis för att sökanden är rättsinnehavare till den tidigare formgivningen som en grund för ogiltighet (artikel 28.1 b ii i CDIR).

Om sökanden hävdar att den omtvistade gemenskapsformgivningen överträder en tidigare rättighet, nämligen att den otillåtet använder ett särskiljande kännetecken (artikel 25.1 e i CDR) eller ett verk som skyddas av upphovsrätt i en medlemsstat (artikel 25.1 f i CDR), måste ansökan innehålla en återgivning och uppgifter som identifierar det särskiljande kännetecknet eller det verk som skyddas av upphovsrätten.

Ansökan måste också innehålla bevis för att sökanden är rättsinnehavare till den tidigare rättigheten i fråga (artikel 28.1 b iii i CDIR). Om den tidigare rättigheten är *oregistrerad* anses detta villkor uppfyllt, vid prövning av ansökans tillåtlighet, om sökanden lämnar bevis för att det tidigare särskiljande kännetecknet eller det tidigare verk som skyddas av upphovsrättslagstiftning har använts eller offentliggjorts, allt efter omständigheterna, i sökandens namn före ingivningsdagen eller den dag från vilken prioritet räknas för gemenskapsformgivningen (se punkt 5.7.3 och 5.8.1 nedan för att styrka äganderätten till den tidigare rättigheten enligt artikel 25.1 e och 25.1 f i CDR).

Om sökanden hävdar att den omtvistade gemenskapsformgivningen innebär en felaktig användning av någon av de detaljer som förtecknas i artikel 6 b i Pariskonventionen eller av märken, emblem och vapen som inte omfattas av artikel 6 b och som är av särskilt intresse i en medlemsstat (artikel 25.1 g i CDR), måste ansökan innehålla en återgivning och en beskrivning av relevant detalj och uppgifter som visar att ansökan lämnas in av den person eller den enhet som berörs av den felaktiga användningen (artikel 28.1 b iv i CDIR).

Ansökan avvisas om de uppgifter som krävs ovan saknas och sökanden inte avhjälper bristen inom två månader efter en begäran från invaliditetssenheten, (artikel 30.1 i CDIR).

Sökanden ska på eget initiativ lämna in en översättning av underlagen på detta språk inom två månader efter det att underlagen har lämnats in, om de bestyrkande underlagen till ansökan inte har lämnats in på förfarandespråket (artikel 29.5 i CDIR). Frågan om huruvida vissa delar av de styrkande handlingarna kan anses irrelevanta för ansökan, och därför inte behöver översättas, är en fråga som sökanden får avgöra. Om ingen översättning ges in kommer invaliditetsenheten att bortse från de textavsnitt i bevisen som inte är översatta och basera sitt beslut endast på de bevis som har översatts till förfarandespråket (artikel 31.2 i CDIR).

Handlingar till stöd för en ansökan bör anges i en förteckning över bilagor som bifogas själva ansökan. Enligt god praxis bör förteckningen över bilagor för varje bifogad handling innehålla bilagans nummer (bilaga A.1, A.2...) och en kort beskrivning av handlingen (till exempel "skrivelse") följt av datum, författare och antal sidor samt hänvisning till sida och punkt i yrkandet där handlingen nämns och dess relevans beskrivs.

Handlingarna som biläggs ett yrkande måste numreras. Detta för att säkerställa att alla sidor av bilagorna har skannats korrekt och överlämnats till de övriga parterna.

3.9.3 Tillåtlighet avseende en av de anförda grunderna

En ansökan baserad på mer än en grund för ogiltighet är tillåtlig om kraven rörande tillåtlighet är uppfyllda för minst en av dessa grunder.

3.10 Undertecknande av ansökan

Ansökan om ogiltighetsförklaring måste undertecknas av sökanden eller dennes eventuella företrädare (artikel 65.1 i CDIR).

Om underskrift saknas kommer invaliditetsenheten att be sökanden att avhjälpa bristen inom två månader. Om sökanden inte uppfyller kravet avvisas ansökan (artikel 30.1 i CDIR).

3.11 Ingivningsmöjligheter

En ansökan om ogiltighetsförklaring kan inges till kontoret per post, genom personlig leverans eller via fax (artikel 65 i CDIR). Elektroniskt ingivande av ansökningar kommer att vara tillåtet efter ett senare beslut av direktören, så snart de tekniska möjligheterna finns.

Om ett meddelande per fax är ofullständigt, oläsligt eller om invaliditetsenheten har rimliga skäl att betvivla överföringens riktighet, ska avsändaren informeras om detta och uppmanas att inom en period som invaliditetsenheten anger, återigen sända originalet per fax eller lämna in det. Om uppmaningen följs inom den angivna perioden ska den dag då den nya överföringen av meddelandet mottogs, eller då originalet mottogs anses vara den dag då den ursprungliga kommunikationen mottogs. Om uppmaningen inte följs inom den angivna perioden ska meddelandet inte betraktas som mottaget (artikel 66.2 i CDIR).

Överföring via fax rekommenderas inte för ansökningar om ogiltighetsförklaring, särskilt när det hävdas att nyhetskravet inte är uppfyllt eller att formgivningen saknar särprägel,

eftersom kvaliteten på återgivningen av tidigare formgivning eller formgivningar kan försämrats vid faxöverföring och färginformationen försvinner.

När en ansökan sänds via fax rekommenderar kontoret att sökanden lämnar in två uppsättningar av originalet inom en månad från och med dagen för faxöverföringen. Invaliditetsenheten vidarebefordrar sedan en uppsättning till rättsinnehavaren. Om sökanden inte sedan lämnar in originalhandlingar efter en faxöverföring kommer invaliditetsenheten att fortsätta att arbeta med de handlingar den har tillgång till.

Det är sökandens ansvar att se till att detaljer hos tidigare formgivningar eller andra rättigheter, såsom de som framgår av faxet som invaliditetsenheten mottagit, är tillräckligt synliga eller identifierbara för att invaliditetsenheten ska kunna fatta ett beslut. En ansökan avvisas som ogrundad om de faxade bevisen för tidigare känd teknik eller tidigare rättigheter, utan att vara fullständigt oläslig, inte är av tillräcklig kvalitet för att göra det möjligt att urskilja alla detaljer för att kunna jämföra med den omtvistade gemenskapsformgivningen (beslut av den 10 mars 2008, R 586/2007-3, Barbecues, punkt 23-26).

3.12 Erläggande av avgift

Ansökan om ogiltighetsförklaring anses inte ingiven förrän avgiften har erlagts i sin helhet (artikel 52.2 i CDR, artikel 28.2 och 30.2 i CDIR).

Betalningen kan ske via överföring till ett bankkonto som innehas av kontoret (artikel 5.1 i CDFR) eller, för innehavare av löpande konto, via löpande konto. Vid betalning via ett löpande konto debiteras avgiften automatiskt från sökandens konto efter mottagande av ansökan. Det datum då beloppet faktiskt kommer in på kontorets bankkonto betraktas som betaldatum (artikel 7.1 i CDFR).

Se Riktlinjerna, del A, Allmänna regler, avsnitt 3, Betalning av avgifter och kostnader.

Avgiften kan inte betalas med check.

Om invaliditetsenheten ser att avgiften inte har erlagts kontaktas sökanden och uppmanas att betala avgiften inom en period av två månader från och med mottagande av meddelandet. Om sökanden inte uppfyller begäran anses ansökan inte ha ingivits och sökanden informeras om detta. Om den begärda avgiften erläggs efter att den angivna tidsperioden har löpt ut återbetalas den till sökanden (artikel 30.2 i CDIR).

Datum för erläggande av avgiften avgör datumet för ingivande av ansökan om ogiltighetsförklaring (artikel 52.2 i CDR och artikel 30.2 i CDIR).

3.13 Hantering av brister

Om invaliditetsenheten anser att ansökan är otillåtlig och bristen inte avhjälpas inom den angivna tidsfristen, utfärdar invaliditetsenheten ett beslut om att avvisa ansökan som otillåtlig (artikel 30.1 i CDIR). Avgiften återbetalas inte.

3.14 Meddelande till rättsinnehavaren

Information om en ansökan om ogiltighet lämnas till rättsinnehavaren av gemenskapsformgivningen först efter att ansökan funnits tillåtlig (artikel 31.1 i CDIR). Meddelandet som sådant utgör ett beslut om tillåtlighet, snarare än en enkel åtgärd för att organisera förfarandet. Beslutet kan överklagas tillsammans med det slutgiltiga beslutet (artikel 55.2 i CDR).

Beslutet om tillåtlighet kan emellertid dras tillbaka i enlighet med de allmänna principerna i förvaltnings- och processrätt, om oegentligheter upptäcks av kontoret på eget initiativ, inom rimlig tid, eller av rättsinnehavaren av gemenskapsformgivningen vid den första kommentaren (artikel 31.1 i CDIR) och om sökanden om ogiltighet underlåter att avhjälpa dessa oegentligheter inom den tidsperiod som kontoret föreskriver (artikel 30 i CDIR)(se artikel 68 i CDR och, genom analogi, dom av den 18 oktober 2012, C-402/11 P, Redtube / Redtube, punkt 59).

Om invaliditetsenheten inte avvisar ansökan som otillåtlig lämnas den till rättsinnehavaren och en tidsfrist på två månader för att lämna kommentarer till ansökan anges (se nedan under punkt 4.1.1 Rättsinnehavarens kommentarer).

3.15 Deltagande av den som påstås göra intrång

Så länge inget slutgiltigt beslut har fattats av invaliditetsenheten kan tredje man, som visar att förfaranden för överträdelse baserat på den omtvistade gemenskapsformgivningen har inletts mot honom eller henne, delta som part i ogiltighetsförfarandet (se artikel 54 i CDR och artikel 33 i CDIR).

Den som påstås göra intrång måste inge sin begäran att delta som part inom tre månader efter det datum då överträdelseförfarandena inleddes. Om inget bevis lämnas av rättsinnehavaren för att ett annat datum bör väljas enligt nationell lag, förutsätter invaliditetsenheten att förfarandet inleds på delgivningssdagen för åtgärden mot den som påstås göra intrång. Den som påstås göra intrång måste lämna bevis vad gäller delgivningssdag för åtgärden.

En tredje part som bevisar att (i) den faktiska rättsinnehavaren av gemenskapsformgivningen har begärt att en påstådd överträdelse av formgivningen upphör och att (ii) den tredje parten har inlett ett förfarande för domstolsavgörande som inte kränker den registrerade gemenskapsformgivningen (om fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång i gemenskapsformgivning är tillåtna enligt nationell lag), kan också delta som part i ogiltighetsförfaranden (artikel 54 och 81 b i CDR).

Begäran att delta som part måste lämnas i ett skriftligt motiverat yttrande och det kommer inte att anses ingivet förrän avgiften har erlagts. Reglerna ovan i punkt 3.1–3.13 gäller för den som påstås göra intrång (artikel 54.2 i CDR och artikel 33 i CDIR).

4 Kontradiktoriska fasen under förfarandet

4.1 Informationsutbyte

4.1.1 Rättsinnehavarens kommentarer

4.1.1.1 Allmänt

Rättsinnehavarens kommentarer kommer utan dröjsmål att delges sökanden (artikel 31.3 i CDIR).

Handlingar till stöd för kommentarerna bör anges i en bilageförteckning (se punkt 3.9.2 ovan).

Rättsinnehavaren bör lämna sina kommentarer (inbegripet styrkande handlingar) i två uppsättningar så att den ena kan arkiveras hos kontoret och den andra kan sändas till sökanden. Detta sker för att undvika försämrad kvalitet i kommentarsmaterialet på grund av kopiering vid kontoret. Om kommentarerna lämnas in i endast ett exemplar kan invaliditetsenheten uppmana sökanden att lämna in ytterligare en uppsättning inom en månad, eller två månader om sökanden inte har sin hemvist eller sitt huvudkontor eller driftställe inom Europeiska unionen (artikel 57.1 i CDIR).

Om rättsinnehavaren inte lämnar några kommentarer inom tvåmånadersgränsen meddelar invaliditetsenheten parterna att den skriftliga delen av förfarandet är avslutad och att ett beslut kommer att fattas efter saklig prövning på grundval av befintliga handlingar (artikel 31.2 i CDIR).

4.1.1.2 Begäran om bevis för användning av ett tidigare varumärke

En begäran om bevis för användning av ett tidigare varumärke under den femårsperiod som föregår datumet för ansökan om ogiltighetsförklaring kan lämnas in av rättsinnehavaren om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

- Ansökan bygger på artikel 25.1 e i CDR.
- Det tidigare särskiljande kännetecknet är ett varumärke (gemenskapsvarumärke, internationellt eller nationellt) som gäller inom Europeiska unionen och som dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring har varit registrerat i minst fem år.
- Begäran om bevis på användning lämnas in tillsammans med rättsinnehavarens första inlämning till svar på ansökan (dom av den 12 maj 2010, T-148/08, Instrument for writing, punkt 66-72). Se även beslut av den 9 augusti 2011, ärende R-1838/2010-3, Instrument for writing).

Datum för slutförande av registreringsförfarandet (artikel 10.1 i direktiv 2008/95/EG) som används för att beräkna startpunkten för skyldigheten att använda nationella och internationella registreringar fastställs av respektive medlemsstat enligt deras egna förfaranderegler (dom av den 14 juni 2007, C-246/05, Le chef de cuisine, punkt 26-28). När det gäller gemenskapsvarumärken är detta datum registreringsdatum (artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, nedan kallad "CTMR") såsom publiceras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken (regel 23.5 i kommissionens förordning 2868/95 om

genomförande av CTMR, nedan kallad "CTMIR"). Vad gäller internationella registreringar som designerar Europeiska unionen är relevant datum datumet för den andra publiceringen enligt artikel 152.2 och 160 i CTMR.

4.1.2 Översättning av rättsinnehavarens kommentarer

Om förfarandespråket inte är språket i ansökan rörande den omtvistade gemenskapsformgivningen kan rättsinnehavaren lämna in kommentarer på det språk ansökan är ingiven på (artikel 98.4 i CDR och artikel 29.2 i CDIR). Invaliditetsenheten ansvarar för att få kommentarerna översatta till förfarandespråket kostnadsfritt och överlämnar översättningen till sökanden utan dröjsmål.

4.1.3 Omfattning av försvaret

Rättsinnehavarens kommentarer måste innehålla en uppgift om i vilken utsträckning han eller hon försvarar den omtvistade gemenskapsformgivningen. Om rättsinnehavaren inte ger en sådan indikation antas han eller hon vilja behålla gemenskapsformgivningen i den form den ursprungligen registrerades, dvs. i sin helhet.

Om rättsinnehavaren kräver att gemenskapsformgivningen ska bibehållas i en ändrad form måste begäran innehålla den ändrade formen. Den ändrade formen måste överensstämja med kraven på skydd och gemenskapsformgivningens identitet måste bibehållas. "Bibehållande" i en ändrad form kan omfatta registrering åtföljd av en partiell disclaimer från rättsinnehavaren, införande i registret av ett domstolsbeslut eller ett beslut av invaliditetsenheten där det fastställs att den registrerade gemenskapsformgivningen är delvis ogiltig (artikel 25.6 i CDR) (se punkt 5.9).

Begäran att bibehålla den omtvistade gemenskapsformgivningen i en ändrad form måste lämnas in under ogiltighetsförfarandet och innan det skriftliga förfarandet avslutas. Sökanden får möjlighet att kommentera huruvida gemenskapsformgivningen i sin ändrade form överensstämmer med kraven på skydd och huruvida gemenskapsformgivningens identitet bevaras. Beslutet om bibehållande av gemenskapsformgivningen i en ändrad form kommer att inkluderas i beslutet i sakfrågan som avslutar ogiltighetsförfarandet.

4.1.4 Svar från sökanden

4.1.4.1 Allmänt

Om invaliditetsenheten kan basera sitt beslut på parternas ingivna handlingar kommer den att informera parterna om att den skriftliga delen av förhandlingarna är avslutad.

Sökanden har emellertid möjlighet att besvara rättsinnehavarens kommentarer inom två månader (artikel 53.2 i CDR och artikel 31.3 i CDIR) i följande fall:

- rättsinnehavarens kommentarer innehåller nya fakta, bevis och skäl som är prima facie-relevanta för ett beslut i sakfrågan, eller
- rättsinnehavaren begär att gemenskapsformgivningen ska bibehållas i en ändrad form, eller

- rättsinnehavaren krävde bevis för användning av det tidigare varumärket som anförs enligt artikel 25.1 e i CDR.

Svar från sökanden vidarebefordras till rättsinnehavaren (artikel 31.4 i CDIR). Om sökandens svar anses tillåtligt, uppmanas rättsinnehavaren att lämna in ett svaromål (artikel 53.2 i CDR).

Om rättsinnehavaren inte svarar inom den fastställda tidsfristen meddelar invaliditetsenheten parterna att den skriftliga delen av förfarandet är avslutad och att ett beslut kommer att fattas efter saklig prövning på grundval av befintliga handlingar (artikel 31.2 i CDIR).

Syftet med förhandlingarna måste fastställas i ansökan (se punkt 2.1.9.1 och 2.1.9.2 ovan). Det är inte tillåtligt att förlita sig på kompletterande tidigare formgivningar och/eller rättigheter när de lämnas in i det försenade förfarandestadiet av svaret om det leder till att innehållet i förhandlingarna ändras (beslut av den 22 oktober 2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, punkt 44 och följande). Tillåtligheten för kompletterande fakta, bevis och skäl rörande tidigare formgivningar och/eller rättigheter som redan tagits upp i ansökan avgörs av invaliditetsenheten enligt artikel 63.2 i CDR (se punkt 2.4 ovan).

Sökanden bör lämna sitt svar i två uppsättningar så att det ena kan arkiveras hos kontoret och det andra sändas till rättsinnehavaren. Detta sker för att undvika försämrad kvalitet vid kopiering. Om ett svar lämnas i endast ett exemplar kan invaliditetsenheten uppmana sökanden att lämna in ytterligare en uppsättning inom en månad, eller två månader om sökanden inte har sin hemvist eller sitt huvudkontor eller driftställe inom Europeiska unionen (artikel 57.1 i CDIR).

4.1.4.2 Översättning av sökandens svar

Eventuellt svar från sökanden måste vara skrivet på förfarandespråket. När sökanden har uppmanats att svara och svaret inte är skrivet på förfarandespråket måste sökanden på eget initiativ lämna en översättning av sitt svar inom en månad efter att det ursprungliga svaret lämnats in (artikel 81.1 i CDIR). Invaliditetsenheten påminner inte sökanden om denna skyldighet. När sökanden lämnar in översättningen i tid vidarebefordras den till rättsinnehavaren. Om sökanden inte lämnar in översättningen i tid anses svaret inte ha ingivits.

4.1.4.3 Framläggande av bevis för användning av ett tidigare varumärke

När rättsinnehavaren uppmanas att lämna in bevis på användning av sitt tidigare varumärke ska han eller hon lämna dessa bevis (i) i anslutning till de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat och som sökanden nämner som motivering till sin ansökan och (ii) för den femårsperiod som föregår datum för ansökan om ogiltighetsförklaring, om det inte föreligger lämpliga skäl att inte använda det. Skälen för att inte använda det måste vara välgrundade.

Bevis på användning av ett tidigare varumärke måste uppfylla *samtliga* kumulativa villkor i regel 22.3 i CTMIR, dvs. angivande av *plats*, *tid*, *omfattning* och *slag* av användning av det tidigare varumärket för de varor och tjänster som det är registrerat för och som ansökan bygger på.

Det är tillåtet att använda varumärket i en form som skiljer sig åt när det gäller beståndsdelar som inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga i den form det registrerades (artikel 5 c 2 i Pariskonventionen).

Om språket i de handlingar som sökanden lämnat in inte är förfarandespråket kan invaliditetsenheten kräva att en översättning tillhandahålls på det språket inom en månad, eller två månader om rättsinnehavaren inte har sin hemvist eller sitt huvudkontor eller driftställe inom Europeiska unionen (artikel 81.2 och 57.1 i CDIR).

I avsaknad av bevis på verklig användning av det tidigare varumärket (om det inte föreligger lämpliga skäl för att inte använda det) eller i avsaknad av en översättning om invaliditetsenheten kräver det, avvisas ansökan om ogiltighetsförklaring i den mån som den baserades på artikel 25.1 e i CDR. Om det tidigare varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för anses det, när det gäller prövning av ansökan om ogiltighetsförklaring, att den registreras endast för den delen av varorna eller tjänsterna (se genom analogi artikel 57.2 och 57.3 i CTMR).

Vid prövning av bevisen för användning tillämpar invaliditetsenheten principerna i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 6, Bevis för användning.

4.1.5 Avslutat utbyte av synpunkter

När parternas kommentarer inte innehåller nya fakta, bevis eller skäl som är prima facie-relevanta för ett beslut i sakfrågan, informerar invaliditetsenheten båda parter om att det skriftliga förfarandet är avslutat och att ett beslut kommer att fattas utifrån befintliga handlingar (artikel 53.2 i CDR).

Fakta, bevis eller skäl som lämnas in efter meddelandet till parterna om att den skriftliga fasen av förfarandet har avslutats anses otillåtliga utom vid exceptionella omständigheter, exempelvis om bevisen inte var tillgängliga vid ett tidigare stadium eller när en uppgift blev känd under förfarandets gång (artikel 63.2 i CDR, se punkt 2.4 ovan).

4.1.6 Förlängning av tidsfrister och uppskjutande

4.1.6.1 Förlängning av tidsfrister

Begäran om förlängning av en tidsfrist från någondera parten måste göras innan tidsfristen löper ut (artikel 57.1 i CDIR).

Som allmän regel beviljas en första begäran om förlängning av en tidsfrist. Ytterligare förlängningar beviljas inte automatiskt. Invaliditetsenheten kan framför allt kräva att förlängningen av en tidsfrist ska godkännas av den andra parten eller parterna i förfarandet (artikel 57.2 i CDIR).

Skäl till stöd för en eventuell ytterligare begäran om förlängning måste lämnas till invaliditetsenheten. Begäran om förlängning av tidsfristen måste innehålla skälen till varför *parterna* inte kan uppfylla tidsfristen. Hinder som drabbar parternas *företrädare* är inte skäl till förlängning (se genom analogi, beslut av den 5 mars 2009, C-90/08 P Corpo Livre/Livre, punkt 20-23).

Förlängningen kan inte vara längre än högst sex månader (artikel 57.1 i CDIR). Båda parter informeras om förlängningen.

4.1.6.2 Uppskjutande

Invaliditetsenheten skjuter upp förfarandet på eget initiativ efter att ha hört parterna, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, när enheten fått kännedom om att giltigheten för den omtvistade gemenskapsformgivningen redan diskuteras i ett genkärsmål vid en behörig nationell domstol och den nationella domstolen inte skjuter upp sina förfaranden (artikel 91.2 i CDR).

Invaliditetsenheten kan skjuta upp förfarandet om det är lämpligt med tanke på omständigheterna, särskilt:

- om ansökan om ogiltighetsförklaring bygger på en tidigare formgivning eller varumärke för vilken registreringsprocessen pågår, till dess att ett slutligt besked fattas i dessa förfaranden (artikel 25.1 d och e i CDR),
- om ansökan om ogiltighetsförklaring bygger på en tidigare formgivning eller ett varumärke vars giltighet bestrids i administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden, till dess att ett slutligt beslut har fattats i förfarandena,
- om invaliditetsenheten får en gemensam ansökan om uppskjutande som undertecknas av båda parter i syfte att nå en uppgörelse i godo (artikel 31.5 i CDIR),
- om ett antal ansökningar om ogiltighetsförklaring har lämnats in för samma gemenskapsformgivning och om en preliminär prövning visar att gemenskapsformgivningen kan vara ogiltig på grundval av en av dessa ansökningar. Invaliditetsenheten kommer att behandla denna ansökan först och kan skjuta upp de övriga ogiltighetsförfarandena (artikel 32.2 i CDIR).

Invaliditetsenheten har en omfattande egen befogenhet när det gäller att besluta om hur lämpligt uppskjutandet är. Vid beslut om uppskjutande måste hänsyn tas till balansen mellan parternas respektive intressen, inbegripet sökandens intresse av att erhålla ett beslut inom en rimlig tidsperiod (se genom analogi dom av den 16 maj 2011, T-145/08, Atlas, punkt 68-77).

Invaliditetsenheten meddelar parterna sitt beslut att bevilja uppskjutande. Om uppskjutandet beviljas för en fastställd period anger invaliditetsenheten i sitt meddelande vilken dag förhandlingarna kommer att återupptas. Förhandlingarna återupptas dagen efter att uppskjutandeperioden upphört.

Om uppskjutning beviljas för en obestämd period kommer ogiltighetsförfarandet att återupptas när parterna informerar invaliditetsenheten om att den händelse som motiverade uppskovet har inträffat eller i förekommande fall inte längre är aktuell. Datum för återupptagandet anges i meddelandet från invaliditetsenheten eller, i avsaknad av denna angivelse, dagen efter datumet för meddelandet.

Om en tidsfrist löpte vid tidpunkten för uppskjutandet får den berörda parten två månader på sig från och med dagen för återupptagande av förfarandet för att lämna in sina kommentarer.

Om uppskjutandet begärdes gemensamt av de två parterna blir perioden alltid ett år, oavsett vilken period parterna ansökt om. Endera parten kan begära att uppskjutningen upphör ("opting out"). Det spelar ingen roll huruvida den andra parten samtycker till det eller inte.

Om en av parterna tillämpar opting out, upphör uppskjutningen två veckor efter att parterna informerats om detta. Förfarandet återupptas dagen efter. Om en tidsfrist löpte vid tidpunkten för uppskjutandet får den berörda parten två månader på sig från och med dagen för återupptagande av förfarandet för att lämna in sina kommentarer.

4.1.7 Bevisupptagning

Parterna kan lämna in bevis i form av handlingar och bevis, hörande av vittnen och sakkunnigutlåtanden, och/eller beedigat eller styrkt skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den stat där utlåtandet upprättades (artikel 65.1 i CDR).

Om en part erbjuder bevis i form av vittnesutlåtanden eller sakkunnigutlåtanden uppmanar invaliditetsenheten parten att lämna in vittnesutlåtandet eller sakkunnigutlåtandet skriftligt, utom när förhör anses lämpligt (artikel 65 i CDR samt artikel 43 och 46 i CDIR).

4.1.8 Muntliga förhandlingar

Muntliga förhandlingar genomförs på begäran av invaliditetsenheten eller av någon av parterna (artikel 64 i CDR samt artikel 38.1 och 42 i CDIR).

Om en part begär muntliga förhandlingar har invaliditetsenheten stor frihet när det gäller att besluta om huruvida muntliga förhandlingar verkligen är nödvändiga. Förhör hålls inte om invaliditetsenheten har tillgång till all nödvändig information som grund för den operativa delen av beslutet om ogiltighet (beslut av den 13 maj 2008, R 135/2007-3, Automatic machines for games, punkt 14).

Om invaliditetsenheten har beslutat att genomföra ett muntligt förfarande och kalla parterna, måste de få information om det minst en månad i förväg om inte parterna godtar en kortare period.

Eftersom syftet med ett muntligt förfarande är att klargöra alla punkter som ännu inte avgjorts innan ett beslut i sakfrågan fattas, är det lämpligt att invaliditetsenheten i kallelsen anger för parterna vilka frågor som den anser behöver diskuteras. Invaliditetsenheten kan uppmana parterna att lämna in skriftliga kommentarer eller bevis före det muntliga förhöret om den anser att vissa frågor kräver det och för att underlätta förhöret. Den period som fastställts av invaliditetsenheten för mottagande av dessa kommentarer tar hänsyn till att dessa måste nå invaliditetsenheten inom en rimlig tidsperiod för att kunna överlämnas till de övriga parterna.

Parterna kan även lämna in bevis som stöd för sina skäl på eget initiativ. Om dessa bevis tagits fram på ett tidigare stadium i förhandlingarna kommer emellertid invaliditetsenheten ensam besluta om huruvida dessa bevis är tillåtliga, och uppfylla principen om att höra båda parter i förekommande fall.

Muntliga förhandlingar, inbegripet överlämnande av beslut, är offentliga, under förutsättning att den omtvistade gemenskapsformgivningen har offentliggjorts, om inte allmänhetens tillträde kan medföra en allvarlig och obefogad nackdel, framför allt för en part i förhandlingarna. Parterna informeras i enlighet med detta i kallelserna.

Parterna ska få en kopia av protokollet som innehåller det viktigaste från det muntliga förfarandet och relevanta uttalanden från parterna (artikel 46 i CDR).

4.2 Prövning

4.2.1 Inledning av prövning

Invaliditetsenheten börjar granska ansökan så snart parterna informerats om att den skriftliga fasen av förfarandet har avslutats och att inga ytterligare kommentarer ska lämnas (artikel 53 i CDR).

4.2.2 Prövning av ogiltighetsgrunder

Grunderna för att förklara en gemenskapsformgivning ogiltig anges utförligt i artikel 25 i CDR. En ansökan om ogiltighetsförklaring baserad på en annan grund än de som anges i formgivningsförordningen (till exempel ett påstående om att rättsinnehavaren agerade i ond tro vid ansökan om den registrerade gemenskapsformgivningen) avvisas som otillåtlig när det gäller grunden i fråga (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 30-31).

Ansökan kan innehålla flera grunder utan att det medför extra avgifter. Om sökanden använder formuläret som kontoret tillhandahåller måste den ruta som motsvarar grunden/grunderna som ansökan bygger på kryssas i.

Varje grund måste stödjas av en egen uppsättning fakta, bevis och skäl.

Artikel 25.1 b i CDR innehåller flera grunder, nämligen grunden att inte kraven i artikel 4 i CDR (nyhet, särprägel och synliga beståndsdelar i sammansatta produkter) inte är uppfyllda, grunderna i artikel 8.1 och 8.2 i CDR (funktionalitet och formgivningar för mekaniskt sammanfogade delar) och grunderna i artikel 9 i CDR (strider mot allmän ordning eller allmän moral).

Om rutan för "grunder" i ansökningsformuläret som motsvarar artikel 25.1 b i CDR är ikryssad, fastställer invaliditetsenheten vilken specifik grund eller vilka specifika grunder sökanden hänvisar till utifrån de fakta, bevis och skäl som anges i den skriftliga motiveringen och begränsar omfattningen av prövningen av ansökan i enlighet med detta (beslut av den 17 april 2008, R 976/2007-3, Radiators for heating, punkt 26).

Detsamma gäller rutan "grunder" i ansökningsformuläret som motsvarar artikel 25.1 c, d, e, f eller g i CDR.

Invaliditetsenheten måste pröva en ansökan mot bakgrund av alla grunder som framförts i den ursprungliga motiveringen, även om motsvarande rutor i formuläret inte har kryssats i. Om sökanden i motiveringen angav att den omtvistade gemenskapsformgivningen "inte var ny" utgör detta därför en giltig inlägga med angivande av grunder även om rutan "grunder" rörande kraven i artikel 4–9 i CDR inte var ikryssad (beslut av den 2 augusti 2007, R 1456/06-3, Saucepan handle, punkt 10).

Om en sökande uttryckligen ifrågasätter att en gemenskapsformgivning är en nyhet och tillhandahåller bevis för ett tidigare offentliggörande, antas det att han eller hon söker en ogiltighetsförklaring baserad på artikel 25.1 b i CDR tillsammans med artikel 4 i CDR. Invaliditetsenheten prövar därför också den omtvistade gemenskapsformgivningens särprägel (beslut av den 22 november 2006, R 196/2006-3, Underwater motive device).

Sökanden kan inte lämna in nya grunder för ogiltighet efter att ansökan har lämnats in. Sökanden kan emellertid lämna in en annan ansökan om ogiltighetsförklaring baserad på andra grunder.

Om ansökan kan godkännas på grundval av en av flera grunder som sökanden lagt fram fattar invaliditetsenheten inte beslut om de övriga (beslut av den 15 december 2004 – ICD 321). Om en ansökan kan godkännas på grund av förekomsten av en av de tidigare gemenskapsformgivningarna eller rättigheter som sökanden hänvisar till, kommer de återstående tidigare formgivningarna eller rättigheterna inte att prövas (se genom analogi dom av den 16 september 2004, T-342/02, MGM/M.G.M. och beslut av den 11 maj 2006, T-194/05, TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL)

5 De olika ogiltighetsgrunderna

5.1 Inte en formgivning

Enligt artikel 25.1 a i CDR kan en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om formgivningen inte överensstämmer med definitionen i artikel 3 a i CDR. Det är fallet om bilderna av gemenskapsformgivningen är inkonsekventa och representerar olika produkter eller om den grafiska representationen bara består av återgivning av natur (landskap, frukter, djur, etc.) som inte är produkter i den mening som avses i artikel 3.1 b i CDR.

5.2 Avsaknad av berättigande

Enligt artikel 25.1 c i CDR kan en gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om den rättmätiga rättsinnehavaren, enligt ett domstolsbeslut, inte har rätt till gemenskapsformgivningen enligt artikel 14 i CDR.

Det framgår tydligt av lydelsen "enligt ett domstolsbeslut" i artikel 25.1 c i CDR att invaliditetsenheten inte har befogenhet att fastställa vem som har rätt till en gemenskapsformgivning enligt artikel 14 i CDR. Denna befogenhet tillfaller alla nationella domstolar som är behöriga enligt artikel 27, 79.1 och 79.4 i CDR tillsammans med artikel 93 i CDR. I brist på domstolsbeslut kan invaliditetsenheten inte förklara den omtvistade gemenskapsformgivningen ogiltig enligt artikel 25.1 c i CDR (beslut av den 11 februari 2008, R 64/2007-3, Loudspeaker, punkt 15).

Artikel 15.1 i CDR som tar upp krav på att erkännas som rättmätig rättsinnehavare till gemenskapsformgivningen är också irrelevant i förhållande till grunden i artikel 25.1 c i CDR.

Detta krav faller inom kategorin *annan talan i fråga om gemenskapsformgivningar än sådan som avses i artikel 81 i CDR* och hör därför till en nationell domstols behörighet enligt artikel 93.1 i CDR snarare än inom invaliditetsenhetens behörighet. Detta

bekräftas av lydelsen i artikel 27.3 i CDIR där detta slags krav hänvisas till som *talán har väckts vid en domstol*.

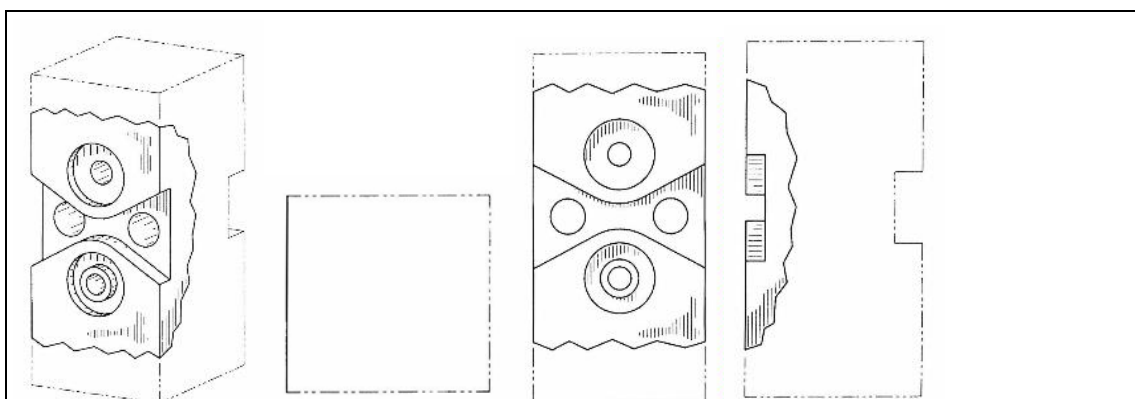
5.3 Teknisk funktion

I artikel 8.1 i CDR anges att *ett gemenskapsformskydd kan inte erhållas för sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är betingade av en teknisk funktion*.

5.3.1 Motivering

Artikel 8.1 i CDR nekar skydd för sådana detaljer i en produkts utseende som enbart valdes i syfte att göra det möjligt för produkten att fylla sin funktion, i motsats till detaljer som, åtminstone i viss utsträckning, valdes för att förstärka produktens utseende, såsom tredje överklagandenämnden fastslagit (beslut av den 22 oktober 2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, punkt 35 och följande).

Det faktum att en särskild detalj i en produkts utseende nekas skydd enligt artikel 8.1 i CDR innebär inte att hela formgivningen måste förklaras ogiltig, enligt artikel 25.1 b i CDR. Utformningen som helhet blir ogiltig endast om *samtliga grundläggande detaljer* i produktens utseende enbart styrs av dess tekniska funktion (beslut av den 29 april 2010, R 211/2008-3, Fluid distribution equipment, punkt 36).



Gemenskapsformgivning nr 232996-0008 för "Fluid distribution equipment" (tredje överklagandenämnden, beslut av den 29 april 2010, R 211/2008-3)

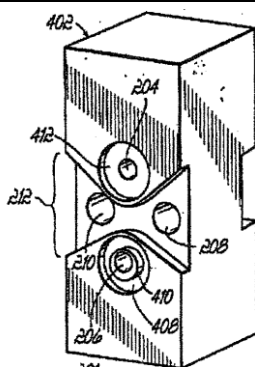


FIG. 4

Ritning från den tidigare europeiska patentansökan (EP 1 568 418 A2) om en "method and system for supporting and/or aligning components of a liquid dispensing system"

5.3.2 Prövning

I syfte att fastställa huruvida produktens grundläggande utseendedetaljer som den omtvistade gemenskapsformgivningen ska ingå i enbart bestäms av produktens tekniska funktion är det nödvändigt att först fastställa vilken teknisk funktion produkten har. Den relevanta uppgiften i ansökan om registrering av en formgivning (artikel 36.2 i CDR) bör beaktas, men även vid behov själva formgivningen, i den mån som den tydligt visar produktens art, dess avsedda syfte eller funktion (se genom analogi dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 56).

Huruvida artikel 8.1 i CDR är tillämplig måste bedömas objektivt, inte enligt uppfattningen hos en kunnig användare som kan ha begränsad kunskap om tekniska frågor.

Den tekniska funktionen hos en formgivnings detaljer kan bland annat bedömas genom att ta hänsyn till de handlingar som gäller patent och som beskriver den aktuella formens funktionella beståndsdelar.

Beroende på vilket fall det gäller och särskilt mot bakgrund av graden av svårighet, kan invaliditetssenheten utnämna en sakkunnig (artikel 65.3 i CDR och artikel 44 i CDIR).

5.3.3 Alternativ form

I artikel 8.1 i CDR krävs inte att en viss detalj ska vara det enda sätt som produktens tekniska funktion kan uppnås på. Artikel 8.1 i CDR gäller när behovet att uppnå produktens tekniska funktion var den enda relevanta faktorn när detaljen i fråga valdes ut (beslut av den 22 oktober 2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, punkt 31-32).

Prövningen av artikel 8.1 i CDR måste genomföras genom analys av gemenskapsformgivningen och inte formgivningar som består av andra former.

5.4 Formgivningar för mekaniskt sammanfogade delar

En gemenskapsformgivnings detaljer skyddas inte om de absolut måste återges i sin exakta form och dimensioner för att göra det möjligt för produkten i vilken formgivningen ingår eller som den tillämpas på att mekaniskt anslutas till eller placeras i, runt eller mot en annan produkt så att produkterna kan fungera. Om artikel 8.2 i CDR gäller för samtliga av dessa grundläggande detaljer för gemenskapsformgivningen måste den senare förklaras ogiltig (beslut av den 20 november 2007, ICD 2970).

Det åligger sökanden att bevisa att det finns invändningar mot en gemenskapsformgivning baserat på artikel 8.2 i CDR. Sökanden måste bevisa förekomsten av den produkt vars form och dimensioner styr gemenskapsformgivningen och lämna in fakta, bevis och skäl som visar de funktioner som utförs av produkten och av denna gemenskapsformgivning enskilt och/eller tillsammans.

Ett undantag är att artikel 8.2 i CDR inte gäller för en gemenskapsformgivning vars syfte är att tillåta att inbördes utbytbara produkter sammanfogas eller förbinds med varandra ett stort antal gånger inom ett modulsystem (artikel 8.3 i CDR). Det åligger rättsinnehavaren att visa att gemenskapsformgivningen uppfyller det syftet.

5.5 Brist på nyhet och särprägel

5.5.1 Offentliggörande av tidigare formgivning

5.5.1.1 Allmänna principer

Att ifrågasätta giltigheten hos en gemenskapsformgivning på grund av att den inte är någon nyhet och saknar särprägel kräver bevis för att en tidigare formgivning som är identisk eller ger ett liknande totalintryck har gjorts tillgänglig för allmänheten innan ansökan om registrering ingivits eller, om prioritet krävs, datumet för prioriteten (artikel 5 och 6 i CDR).

Allmänheten i fråga utgörs av medlemmar i specialiserade kretsar inom den berörda sektorn som agerar inom unionen (artikel 7.1 i CDR).

I artikel 7 i CDR avses en "formgivning" en produkts eller en produktdels utseende som beror på detaljer som finns på själva produkten och/eller i produktens ornament och som särskilt kan vara linjer, konturer, färger, form, ytstruktur och/eller material (artikel 3 a i CDR). Det är oväsentligt huruvida en tidigare "formgivning", i den mening som avses i artikel 3 a i CDR, åtnjuter rättsligt skydd (som formgivning, varumärke, upphovsrättsskyddat verk, nyttighetsmodell eller på annat sätt).

En formgivning som gjorts tillgänglig för allmänheten, oavsett när och var i världen, som ett resultat av publicering efter registrering, genom utställning, användning i handel eller på annat sätt, antas ha offentliggjorts i syfte att tillämpa artikel 5 och 6 i CDR (artikel 7.1 i CDR).

Offentliggörande av en tidigare formgivning beaktas emellertid inte om rättsinnehavaren lämnar in övertygande fakta, bevis och skäl som stöd för uppfattningen att dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom Europeiska unionen (artikel 7.1 i CDR, artikel 63.1 i CDR) (beslut av den 22 mars 2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, punkt 38).

Andra undantag tas upp under punkt 5.5.1.7 – 5.5.1.8 nedan.

5.5.1.2 Officiell publicering

Publicering av en tidigare formgivning i en tidning som tillhör en myndighet för industriellt rättsskydd var som helst i världen utgör offentliggörande och det är endast ("förutom") om denna publicering inte rimligen kan vara känd i kretsar inom den berörda sektorn i Europeiska unionen som denna regel påverkas av ett undantag. När väl bevis för publicering har tillhandahållits av sökanden anses offentliggörande ha ägt rum och med tanke på marknadernas globalisering åligger det rättsinnehavaren att tillhandahålla fakta, skäl eller bevis för motsatsen, nämligen att publiceringen av den tidigare formgivningen inte rimligen kan ha varit känd för kretsar inom den berörda sektorn i Europeiska unionen (beslut av den 27 oktober 2009, R 1267/2008-3, Watches, punkt 35 och följande, beslut av den 7 juli 2008, R 1516/2007-3, Cans, punkt 9).

Publiceringar i tidningar för varumärken och patent kan också ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom Europeiska

unionen. När därför en produkts utseende omfattas av en ansökan och har publicerats som ett varumärke, anses det som offentliggörande av en "formgivning" enligt artikel 7 i CDR (dom av den 16 december 2010, T-513/09, Seated figure, punkt 20). Detsamma gäller om återgivningarna i en patentansökan visar utseendet på en industri- eller hantverksartikel (beslut av den 22 mars 2010, R 417/2009-3, Drinking straws, punkt 21). Förekomsten av en handling som innehåller ett patent- och varumärkeskontor, som är tillgängligt för allmänheten enbart genom en ansökan om att få se handlingar, kan inte anses ha blivit känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn och bevisar därför inte att en tidigare formgivning har offentliggjorts i den mening som avses i artikel 7 i CDR (beslut av den 22 mars 2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, punkt 39, 43).

För att styrka offentliggörandet måste ett registreringsintyg innehålla uppgift om datum för publicering, oberoende av datumet för ingivande eller datumet för registrering. Det räcker emellertid med att datumet för publicering kan identifieras genom en INID-kod (internationellt överenskomna siffror för identifiering av (bibliografiska) uppgifter) enligt standardiseringen genom Wipo Standard ST.9. Se invaliditetssenhetens beslut av den 14 november 2006 (ICD 2061).

5.5.1.3 Utställningar och användning i handel

Offentliggörande av en formgivning vid en internationell utställning var som helst i världen är en händelse som kan bli känd vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom Europeiska unionen, med undantag för om bevis för motsatsen tillhandahålls (beslut av den 26 mars 2010, R 9/2008-3, Footwear, punkt 73-82, beslut av den 1 juni 2012, R 1622/2010-3, Lamps, punkt 24).

Användning i handel är ett annat exempel som ges i artikel 7.1 i CDR som ett sätt att offentliggöra en formgivning, oavsett om den används inom eller utanför EU (beslut av den 26 mars 2010, R 9/2008-3, Footwear, punkt 63-71).

Offentliggörande av en formgivning kan vara resultatet av användning i handel även när det inte finns något bevis för att produkterna som den tidigare formgivningen ingick i faktiskt har satts ut på marknaden i Europa. Det räcker med att varorna har erbjudits till försäljning i distribuerade kataloger (beslut av den 22 oktober 2007, R 1401/2006-3, Ornamentation, punkt 25) eller importerats från ett tredje land till Europeiska unionen (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 31-32) eller har varit föremål för köp mellan två europeiska aktörer (dom av den 9 mars 2012, T-450/08, Bottle, punkt 30-45).

Det räcker att spridningen ägde rum vid en tidpunkt som kan identifieras med rimlig säkerhet före datum för ingivande eller prioritetsdatum för den omtvistade gemenskapsformgivningen, även om det exakta datumet för offentliggörande är okänt (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 31-32).

5.5.1.4 Offentliggörande på internet

Rent principiellt utgör offentliggörande på internet en del av det ursprungliga verket. Information som sprids på internet eller databaser på nätet anses vara offentligt tillgänglig från och med den dag informationen lagts upp. Webbplatser på internet innehåller ofta mycket relevant information. Viss information kan till och med vara tillgänglig endast från dessa webbplatser. Det innefattar exempelvis offentliggörande på internet av registreringar av formgivning vid myndigheter för industriellt rättsskydd.

Internets utformning kan göra det svårt att fastställa det egentliga datum då informationen faktiskt gjordes tillgänglig för allmänheten. Det framgår exempelvis inte på alla webbsidor när de publicerades. Webbplatser är dessutom lätta att uppdatera. Ändå har flertalet inget arkiv över tidigare offentliggjort material, och har inte heller något register som gör det möjligt för medlemmar att exakt fastställa vad som publicerades och när.

I detta sammanhang anses datum för offentliggörande på internet tillförlitligt, framför allt när:

- webbplatsen tillhandahåller tidsmarkerad information om de ändringar som gjorts i en fil eller en webbsida (exempelvis som tillgänglig för Wikipedia eller automatiskt bifogad till innehåll, exempelvis meddelanden i forum och bloggar), eller
- indexeringsdatum ges till webbsida genom sökmotorer (till exempel från Google cache), eller
- en skärmdump av en webbsida innehåller ett givet datum, eller
- information rörande uppdateringar av en webbsida är tillgänglig via en arkiveringstjänst på nätet.

Varken att begränsa tillträdet till en begränsad grupp människor (exempelvis genom lösenordsskydd) eller kräva betalning till tillträde (jämförbart med att köpa en bok eller prenumerera på en tidning) hindrar en webbsida från att utgöra en del av tidigare känd teknik. Det räcker om webbsidan är tillgänglig utan någon sekretesspär och kraven för tillträde rimligen kan uppfyllas av europeiska yrkesverksamma i berörda kretsar.

5.5.1.5 Beedigat eller styrkt skriftligt utlåtande (affidavit)

I princip är affidavit i sig själva inte tillräckliga för att bevisa ett faktum som offentliggörande av en tidigare formgivning. De kan emellertid bekräfta och/eller klargöra korrektheten i tillkommande handlingar (beslut av den 14 oktober 2009, R 316/2008-3, Fireplaces, punkt 22). Se genom analogi dom av den 13 maj 2009, T-183/08, Schuhpark/Schuhpark, punkt 43).

För att bedöma bevisvärdet hos ett affidavit bör först och främst innehållets trovärdighet beaktas. Det är sedan nödvändigt att framförallt ta hänsyn till den person som handlingen kommer ifrån, omständigheterna kring hur den togs fram, vem den sändes till och huruvida handlingen, i sin lydelse, förefaller välgrundad och tillförlitlig (dom av den 9 mars 2012, T-450/08, Bottle, punkt 39-40).

Affidavit och andra handlingar som fungerar som bevis och kommer från parter som har intresse av att få gemenskapsformgivningen förklarad ogiltig har ett lägre bevisvärde jämfört med handlingar från en neutral källa (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 33-36).

5.5.1.6 Otillräckligt offentliggörande

Frågan om offentliggörande av den tidigare formgivningen behöver föregå frågan om huruvida de två formgivningarna ger samma övergripande intryck på en medveten användare. Om den tidigare formgivningen inte har gjorts tillgänglig för allmänheten eller om det har skett på ett sätt som är oförenligt med kraven i artikel 7.1 i CDR så finns det tillräckliga skäl för att avvisa ansökan i den mån som den bygger på artikel 5 och 6 i CDR (beslut av den 10 mars 2008, R 586/2007-3, Barbecues, punkt 22 och följande).

Eftersom varken CDR eller CDIR behandlar någon specifik form av bevis som krävs för att fastställa offentliggörande är bevisen till stöd för offentliggörande en fråga som sökanden får avgöra. Invaliditetssenheten gör en övergripande bedömning av bevisen genom att beakta alla relevanta faktorer i det särskilda fallet. Offentliggörande kan inte bevisas genom sannolikheter eller antaganden, utan måste visas genom gedigna och objektiva bevis på faktiskt och tillräckligt offentliggörande av den tidigare formgivningen (dom av den 9 mars 2012, T-450/08, Bottle punkt 21-24).

En övergripande prövning av bevismaterialet innebär att materialen måste bedömas i förhållande till varandra. Även om vissa bevis inte i sig själva är helt avgörande för offentliggörandet, kan de bidra till att fastställa offentliggörandet när de prövas i kombination med andra bevis (dom av den 9 mars 2012, T-450/08, Bottle, punkt 25 och 30-45).

Invaliditetssenheten behöver inte fastställa vilka tidigare formgivningarna bland de som ingår i sökandens bevishandlingar som kan vara relevanta genom antaganden och slutledningar om sökanden inte tillhandahåller ytterligare specifikationer i det hänseendet (se punkt 3.9.2 ovan). Tidigare formgivningarna, utöver de som sökanden särskilt anger som relevant tidigare känd teknik, kommer därför inte att beaktas (beslut av den 4 oktober 2006 (ICD 2228)).

Om återgivningen av den tidigare formgivningen inte lyckas representera den på ett korrekt sätt, och därmed gör all jämförelse med den omtvistade formgivningen omöjlig, är det inte detsamma som offentliggörande på det sätt som avses i artikel 7.1 i CDR (beslut av den 10 mars 2008, Barbecues, R 586/2007-3, punkt 22 och följande).

5.5.1.7 Offentliggörande för tredje person efter en tyst eller uttalad överenskommelse om sekretess

Offentliggörande av gemenskapsformgivningen till en tredje person efter en tyst eller uttalade överenskommelse ska inte anses har gjorts tillgänglig för allmänheten (artikel 7.1 i CDR).

Offentliggörande av en formgivning till en tredje part i samband med affärsförhandlingar är därför utan verkan om de berörda parterna var överens om att den utbytta informationen skulle förbli hemlig (beslut av den 20 juni 2005 (ICD 172) punkt 22).

5.5.1.8 Offentliggörande under prioritetsperioden

En ansökan om gemenskapsformgivning kan innehålla krav på prioritet för en eller flera tidigare ansökningar för samma formgivning eller nyttighetsmodell i eller med verkan

för en stat som är part i Pariskonventionen eller i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (artikel 41 i CDR och artikel 8 i CDIR). Rätten till prioritet är sex månader från den dag då den första ansökan lämnades in.

Resultatet av rätten till prioritet ska vara att datum för prioritet räknas som datum för ingivande av ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 5, 6, 7, 22, 25.1 d och 50.1 i CDR (artikel 43 i CDR).

En prioritet som åberopas för "samma formgivning eller nyttighetsmodell" kräver att den är identisk med motsvarande gemenskapsformgivning utan tillägg eller borttagning av detaljer. Ett åberopande av prioritet är emellertid giltigt om gemenskapsformgivningen och tidigare tillämpning endast skiljer sig åt i detaljer som är betydelselösa.

Vid prövning av en ansökan om gemenskapsformgivning kontrollerar kontoret inte huruvida ansökan gäller "samma formgivning eller nyttighetsmodell" vars prioritet åberopas.

Prövningen av ett åberopande av prioritet kommer emellertid att genomföras av kontoret om sökanden ifrågasätter dess giltighet eller om rättsinnehavaren ifrågasätter effekterna av formgivningens offentliggörande, i enlighet med artikel 5, 6 och 7 i CDR om spridningen skedde under prioritetsperioden.

Om giltigheten för åberopande av prioritet är avgörande för resultatet av ansökan kan kontoret antingen inta en ståndpunkt när det gäller åberopandet av giltigheten i beslutet om sakfrågan, eller skjuta upp förfarandet på eget initiativ för att göra det möjligt för rättsinnehavaren att avhjälpa eventuella brister inom en given tidsfrist (artikel 45.2 d i CDR, artikel 1.1 f, 10.3 c, 7 och 8 i CDIR).

Ogiltighetsförfarandet tas åter upp så snart bristerna har avhjälpats eller ett slutgiltigt beslut fattats om förlusten av rätten till prioritet (artikel 46.1 4 i CDR) (se punkt 4.1.6.2 ovan för återupptagande av förfarandet).

5.5.1.9 Anståndsperiod

I artikel 7.2 i CDR föreskrivs en "anståndsperiod" om 12 månader före dagen för ingivandet eller prioritetsdatum för den omtvistade gemenskapsformgivningen. Offentliggörande av gemenskapsformgivningen inom denna period beaktas inte om det genomförts av formgivaren eller dennas senare rättsinnehavare.

I princip måste rättsinnehavaren fastställa att det antingen är upphovsmannen till formgivningen som ansökan baseras på eller dennes senare rättsinnehavare. Annars kan inte artikel 7.2 i formgivningsförordningen tillämpas (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 26-29).

En tredje persons offentliggörande som ett resultat av information som tillhandahållits, eller åtgärd som vidtagits av formgivaren eller dennes senare rättsinnehavare, omfattas dock av artikel 7.2 i CDR. Detta kan ske om en tredje part offentliggjort en formgivning som kopierats från en formgivning som rättsinnehavaren själv tidigare offentliggjort inom anståndsperioden (beslut av den 2 maj 2011, R 658/2010-3, Lighting devices, punkt 37-39).

Undantaget i artikel 7.2 i CDR kan gälla även om den tidigare spridda formgivningen inte är strikt *identisk* med den omtvistade gemenskapsformgivningen, i den mening

som avses i artikel 5 i CDR. Det beror på att artikel 7.2 i CDR också innehåller regler för immunitet mot förlusten av *särprägel* enligt artikel 6 i CDR (beslut av den 2 maj 2011, R 658/2010-3, Lightning devices, punkt 40).

"Anståndsperioden" gäller också om offentliggörandet av en formgivning är resultatet av ett utnyttjande av formgivaren eller dennas senare rättsinnehavare (artikel 7.3 i CDR). Huruvida spridningen är resultatet av bedrägligt eller oärligt uppträdande kommer att prövas från fall till fall på grundval av fakta, skäl och bevis från parterna (beslut av den 25 juli 2009, R 0552/2008-3, MP3 player recorder, punkt 24-27).

5.5.2 Prövning av nyhet och särprägel

En formgivning skyddas som gemenskapsformgivning i den mån den är ny och har särprägel (artikel 4.1, 5 och 6 i CDR). Huruvida en gemenskapsformgivning är ny och har särprägel måste prövas den dag den inges eller, i förekommande fall, på prioritetdagen, mot bakgrund av relevant tidigare känd teknik. Den relevanta tidigare kända tekniken består av tidigare formgivningar vars offentliggörande, enligt artikel 7 i CDR, bekräftas av sökanden (artikel 63 i CDR).

5.5.2.1 Gemensamma principer

Övergripande jämförelse

Gemenskapsformgivningen måste jämföras individuellt med alla tidigare formgivningar som sökanden hänvisar till. En gemenskapsformgivnings nyhet och särprägel kan inte upphävas genom att tidigare formgivningar eller delar av tidigare formgivningar kombineras (dom av den 22 juni 2010, T-153/08, Communication equipment, punkt 23-24).

En kombination av tidigare offentliggjorda detaljer kan därför skyddas som en gemenskapsformgivning under förutsättning att kombinationen som helhet är ny och har särprägel.

I princip måste alla detaljer i en gemenskapsformgivning beaktas när dess nyhet och särprägel ska prövas. Det finns emellertid ett antal undantag från denna generella princip.

Detaljer som betingas av en funktion och detaljer för mekaniskt sammanfogande delar

Detaljer som endast betingas av teknisk funktion och detaljer som nödvändigtvis måste återges i exakt form och exakta dimensioner för att kunna sammankopplas med en annan produkt kan inte bidra till nyhet och särprägel för en gemenskapsformgivning. Dessa detaljer ska därför inte beaktas när gemenskapsformgivningen jämförs med relevant tidigare känd teknik (artikel 8 i CDR, se punkt 5.3.1 ovan).

Kravet på synlighet

En gemenskapsformgivnings detaljer som tillämpas på eller ingår i en "beståndsdel i en sammansatt produkt" kommer inte att beaktas om de är osynliga vid normal användning av den sammansatta produkten i fråga (artikel 4.2 i CDR).

”Sammansatt produkt” innebär en produkt som består av flera beståndsdelar som kan ersättas och gör det möjligt att sätta samman och ta isär produkten (artikel 3.c i CDR). Kravet på synlighet gäller exempelvis inte för en gemenskapsformgivning som återger utseendet hos en sopbehållare som helhet eftersom sopbehållare kan vara sammansatta produkter, men inte beståndsdelar i en sammansatt produkt (beslut av den 23 juni 2008 (ICD 4919)).

”Normal användning” innebär slutanvändarens användning exklusive underhåll, service- eller reparationsarbete (artikel 4.3 i CDR). ”Normal användning” avser att den sammansatta produkten används på det sätt den är avsedd att användas.

Av säkerhetsskäl är exempelvis en elanslutning en beståndsdel som normalt ingår i ett hölje för att skyddas från kontakt med potentiella användare när en sammansatt produkt, exempelvis ett tåg eller ett elfordon används. Det faktum att en sådan beståndsdel i en sammansatt produkt teoretiskt kan göras synlig när den placeras i ett transparent hölje eller ett skal, utgör ett rent hypotetiskt och slumpvis kriterium som inte kan beaktas (beslut av den 3 augusti 2009, R 1052/2008-3, Electrical contactors, punkt 42-53).

När ingen av detaljerna i en gemenskapsformgivning tillämpad på en beståndsdel (exempelvis en förseglingsring) är synlig vid normal användning av den sammansatta produkten (exempelvis ett värmepumpsystem) kommer denna gemenskapsformgivning att ogiltigförklaras i sin helhet (beslut av den 10 mars 2008 (ICD 4380)).

Artikel 4.2 i CDR kräver emellertid inte att en beståndsdel ska vara väl synlig i sin helhet hela tiden vid användning av den komplexa produkten. Det räcker att hela beståndsdelens kan ses under en del av tiden, på ett sådant sätt att alla dess grundläggande detaljer kan uppfattas (beslut av den 22 oktober 2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, punkt 21).

Om detaljerna hos en gemenskapsformgivning tillämpad på en beståndsdel (exempelvis en förbränningsmotor) endast är delvis synlig vid normal användning av den sammansatta produkten (exempelvis en gräsklippare), måste jämförelsen med den relevanta tidigare kända tekniken begränsas till de synliga delarna. ”Vid normal användning av en gräsklippare är de placerade på marken och användaren står bakom gräsklipparen. Användaren som står bakom gräsklipparen ser alltså motorn ovanifrån och ser därför huvudsakligen motorns ovansida. Av det följer att motorns ovansida avgör det totalintryck motorn ger” (dom av den 9 september 2011, T-10/08, Engine, punkt 20-22).

Tydligt urskiljbara detaljer

Gemenskapsformgivningens detaljer som inte är tydligt urskiljbara i den grafiska återgivningen kan inte bidra till dess nyhet eller särprägel (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd, skäl 11). På samma sätt kan detaljer i den tidigare formgivningen som inte är av tillräcklig kvalitet för att alla detaljer ska kunna urskiljas i återgivningen av den tidigare formgivningen inte beaktas i enlighet med artikel 5 och 6 i CDR (beslut av den 10 mars 2008, R 586/2007-3, Barbecues, punkt 23-26).

Detaljer hos en tidigare formgivning kan kompletteras med ytterligare detaljer som gjorts tillgängliga för allmänheten på olika sätt, exempelvis först genom

offentliggörande av en registrering och sedan genom att i kataloger presentera en produkt som innehåller den registrerade formgivningen. Dessa återgivningarna måste emellertid hänvisa till en och samma tidigare gemenskapsformgivning (dom av den 22 juni 2010, T-153/08, Communication equipment, punkt 25-30).

Detaljer som avstås

Detaljer hos en gemenskapsformgivning som avstås beaktas inte vid jämförelse av formgivningarna. Detta gäller detaljerna hos en gemenskapsformgivning som återges med prickade linjer, gränser eller färger eller på något annat sätt som tydligt visar att skydd inte har sökts för dessa detaljer (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 59-64).

Detaljer som avstås i en tidigare registrerad formgivning beaktas emellertid vid prövning av nyhet och särprägel hos en omtvistad gemenskapsformgivning. Enligt artikel 5 och 6 i CDR är det oväsentligt huruvida rättsinnehavaren av den tidigare registrerade formgivningen kan hävda skydd för dessa detaljer som avstås, under förutsättning att de har visats tillsammans med den tidigare formgivningen som en helhet.



5.5.2.2 Nyhet

En gemenskapsformgivning anses som ny om den inte föregås av en identisk formgivning som offentliggjorts enligt artikel 7 i CDR. Formgivningarna ska anses identiska om deras detaljer endast skiljer sig åt i oväsentliga detaljer (artikel 5.2 i CDR).

En gemenskapsformgivning och en tidigare formgivning är identiska om den senare visar samtliga beståndsdelar som den förra utgörs av. Ramen för jämförelse är begränsad till de detaljer som utgör gemenskapsformgivningen. Det är därför irrelevant huruvida den tidigare formgivningen visar ytterligare detaljer. En gemenskapsformgivning kan inte vara ny om den ingår i en mer sammansatt tidigare formgivning (beslut av den 25 oktober 2011, R 978/2010-3, Part of a sanitary napkin, punkt 20-21).

De tillkommande eller differentierande detaljerna hos gemenskapsformgivningen kan vara relevanta för att besluta huruvida denna gemenskapsformgivning är ny, om inte dessa beståndsdelar är så obetydliga att de kan passera obemärkt.

Ett exempel på en oväsentlig detalj är en liten variation i nyansen av färgmönstret i de jämförda formgivningarna (beslut av den 28 juli 2009, R 0921/2008-3, Nail files, punkt 25). En annan illustration är visning, i en av de två jämförda formgivningarna, av ett märke som är så litet att det inte uppfattas som en relevant detalj (beslut av den 8 november 2006, R 0216/2005-3, Cafetera, punkt 23-26) som i nedanstående exempel:

	
<p>Omtvistad gemenskapsformgivning nr 5269-0001 (bild nr 2) med benäget tillstånd av ISOGONA, S.L.</p>	<p>Tidigare formgivning</p>

5.5.2.3 Särprägel

En formgivning anses ha särprägel om det totalintryck den ger på en medveten användare skiljer sig från det totalintryck som åstadkoms hos denna användare av all formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten före dagen för ingivande av ansökan om registrering eller, om prioritet åberopas, dagen för prioritet (artikel 6.1 i CDR).

Vid prövning av särprägel beaktas graden av frihet hos formgivaren vid framtagningen av formgivningen (artikel 6.2 i CDR).

Kunnig användare

Begreppet "kunnig användare" ligger någonstans mellan en genomsnittlig konsument, vilket är tillämpligt i varumärkesfrågor, som inte behöver ha någon specifik kunskap, och den sektorsvisa sakkunniga som är en sakkunnig med detaljerade tekniska expertkunskaper. Utan att vara formgivare eller teknisk expert är kunniga användare medvetna om de olika formgivningarna som finns inom den berörda sektorn. De har en viss grad av kunskap när det gäller de detaljer som dessa formgivningarna normalt innefattar och som ett resultat av deras intresse för de berörda produkterna visar de en relativt hög grad av uppmärksamhet när de använder dem (dom av den 20 oktober 2011, C-281/10 P, Representation of a circular promotional item, punkt 53 och 59).

Den kunniga användaren är varken formgivare eller teknisk expert. En kunnig användare är därför en person som har viss kännedom om befintliga formgivningarna i den berörda sektorn, utan att nödvändigtvis veta vilka aspekter av den produkten som betingas av teknisk funktion (dom av den 22 juni 2010, T-153/08, Communication equipment, punkt 47-48).

Den kunniga användaren är varken tillverkare eller säljare av produkterna i vilka de aktuella formgivningarna är avsedda att ingå (dom av den 9 september 2011, T-10/08, Engine, punkt 25-27).

Beroende på arten av den produkt i vilken gemenskapsformgivningen ska ingå (exempelvis reklammaterial) kan begreppet kunnig användare innefatta, för det första en yrkesperson som förvärvar dessa produkter för att distribuera dem till

slutanvändaren och för det andra slutanvändarna själva (dom av den 20 oktober 2011, C-281/10 P, Representation of a circular promotional item, punkt 54). Det faktum att en av de två grupperna av kunniga användare uppfattar formgivningen i fråga som att den åstadkommer samma totalintryck är tillräckligt för ett beslut om att den omtvistade formgivningen saknar särprägel (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 56).

Om arten av den produkt i vilken de jämförda formgivningarna gör det möjligt, kommer totalintrycket av dessa formgivningar att bedömas utifrån antagandet att den kunniga användaren kan göra en direkt jämförelse mellan dem (dom av den 18 oktober 2012, förenade målen C-101/11P och C-102/11P, Lutins, punkt 54 och 55).

Totalintryck

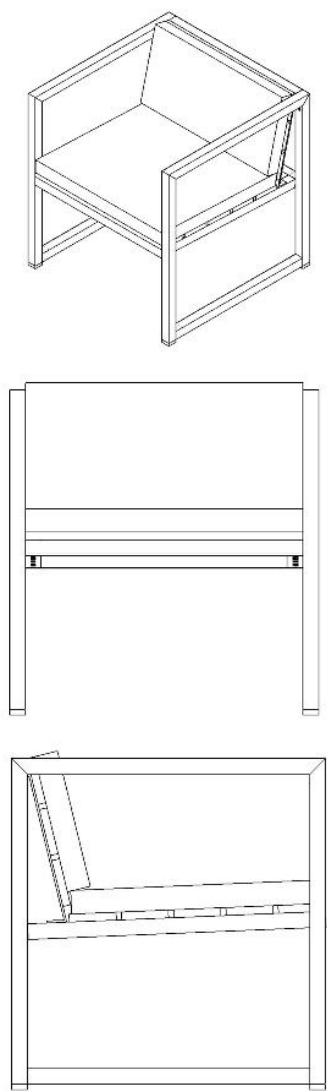
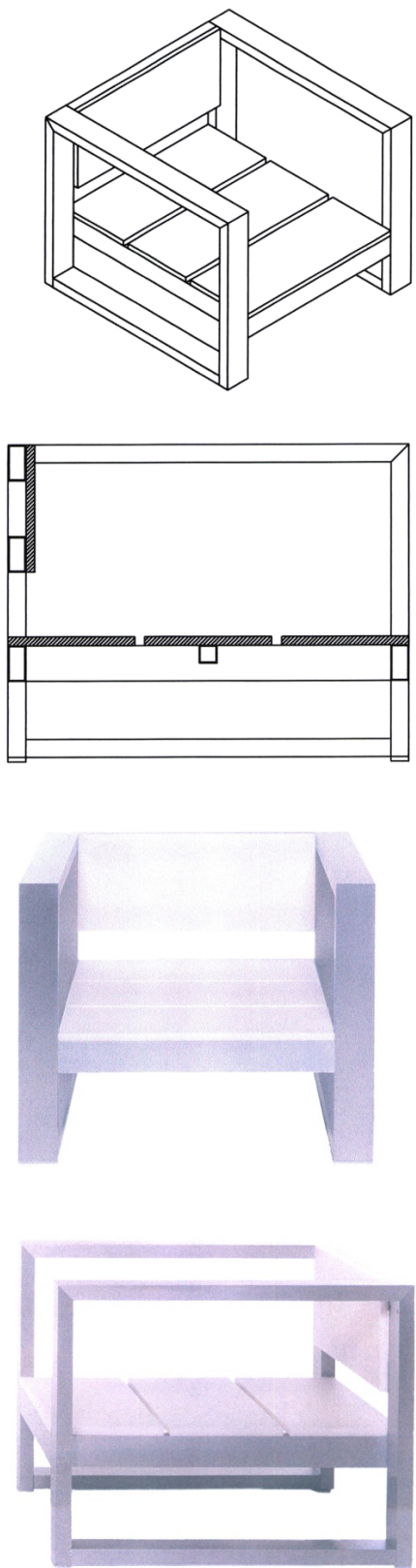
Om inte de jämförda formgivningarna innefattar funktionella, osynliga detaljer eller detaljer som avståtts (se punkt 5.5.2.1 ovan) måste de två formgivningarna jämföras i sin helhet. Det innebär emellertid inte att samma betydelse ska ges till alla detaljer i de jämförda formgivningarna.

För det första använder den kunniga användaren produkten som formgivningen ingår i på det sätt som produkten är avsedd att användas. Den relativa betydelsen av detaljerna hos de jämförda formgivningarna kan därför bero på hur produkten används. Den roll som vissa detaljer spelar kan framför allt vara mindre viktig beroende på deras minskade synlighet när produkten används (dom av den 22 juni 2010, T-153/08, Communication equipment, punkt 64–66 och 72).

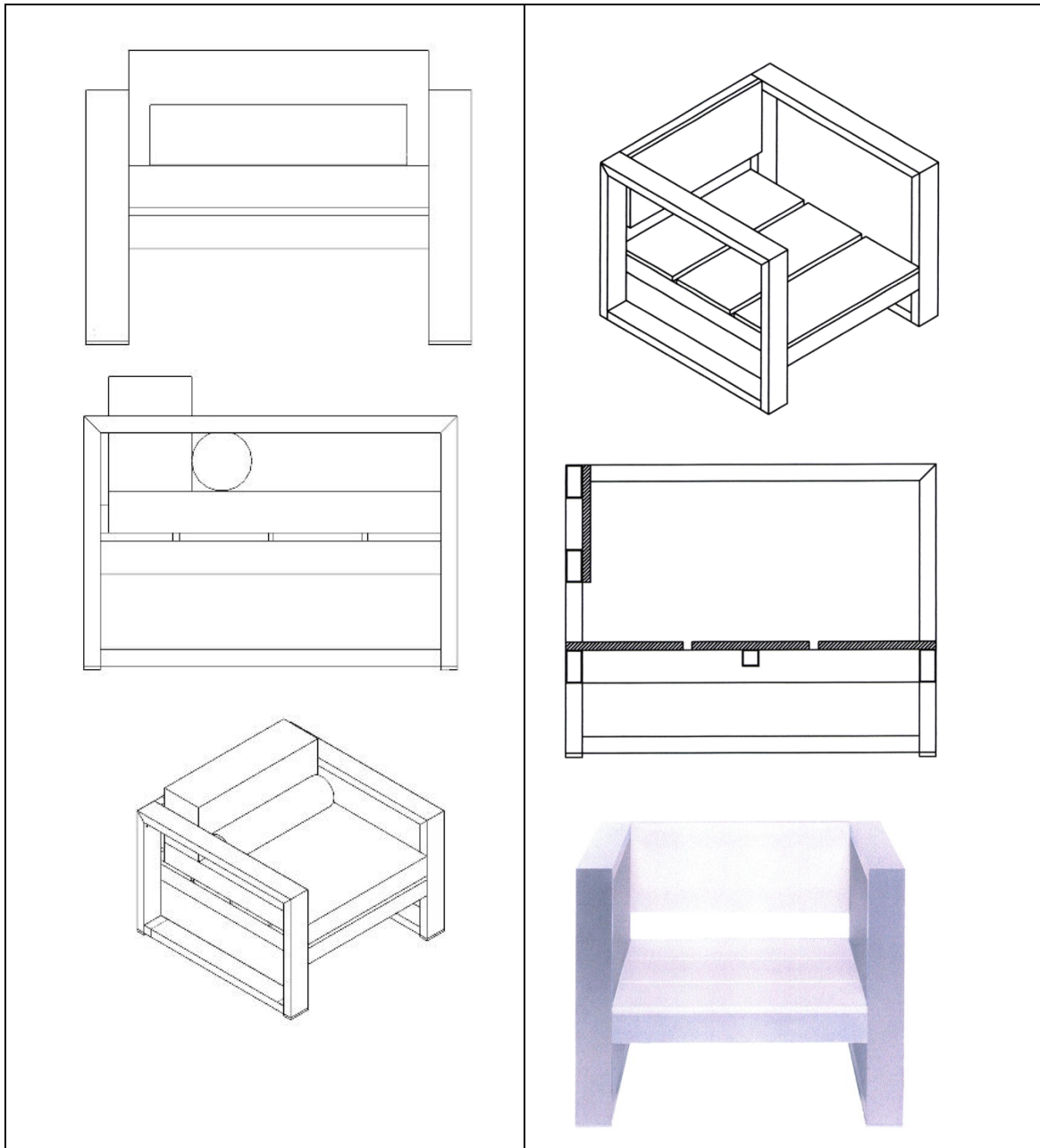
För det andra, vid bedömning av totalintrycket av de två formgivningarna fäster den kunniga användaren endast mindre betydelse vid detaljer som är fullständigt triviala och gemensamma för den typ av produkt det är fråga om och koncentrerar sig på detaljer som är godtyckliga eller skiljer sig från standard (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 77, beslut av den 28 november 2006, R 1310/2005-3, Galletas, punkt 13, beslut av den 30 juli 2009, R 1734/2008-3, Forks, punkt 26 och följande).

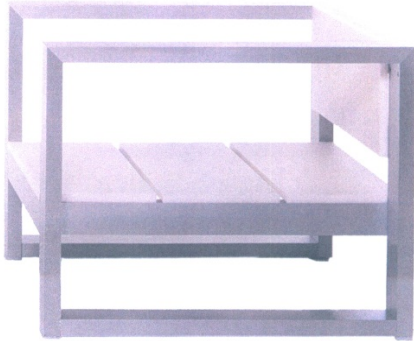
För det tredje har likheter som påverkar detaljer för vilka formgivaren åtnjöt en begränsad grad av frihet endast mindre betydelse för totalintrycket av dessa formgivningar på den kunniga användaren (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 72).

Som illustration ansågs att gemenskapsformgivning nr 1512633-0001 skapade ett totalintryck som skilde sig från det som den tidigare formgivningen gav (gemenskapsformgivning nr 52113-0001). Inom ett område där formgivarens grad av frihet när det gäller att utveckla sin formgivning inte har några tekniska eller rättsliga begränsningar ansåg överklagandenämnden att de differentierande detaljerna hos de två formgivningarna nedan var mer framträdande än de gemensamma punkterna. Det faktum att den tidigare formgivna fåtöljen har en rektangulär snarare än en kvadratisk form, att sitsen är lägre placerad och att armstöden är bredare ansågs avgörande som stöd för slutsatsen att den omtvistade gemenskapsformgivningen hade särprägel (beslut av den 25 maj 2012, R 970/2011-3, Armchairs, punkt 28):

	
<p>Omtvistad gemenskapsformgivning nr 1512633-0001, med benäget tillstånd av Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Tidigare gemenskapsformgivning nr 52113-0001, med benäget tillstånd av Esteve Cambra (formgivare: Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Däremot ansåg överklagandenämnden att gemenskapsformgivning nr 1512633-0003 saknade särprägel med avseende på motsvarande tidigare formgivning. De differentierande detaljerna mellan formgivningarna, bland annat förekomsten av tre kuddar i den omtvistade gemenskapsformgivningen, ansågs uppvägd av deras gemensamma kännetecken (rektangulär form, platt baksida och sits, sitsarnas placering nedanför fåtöljernas mittsektion, etc.) (beslut av den 27 april 2012, R 969/2011-3, Armchairs, punkt 29-30)



	
<p>Omtvistad gemenskapsformgivning nr 1512633-0003, med benäget tillstånd av Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Tidigare gemenskapsformgivning nr 52113-0001, med benäget tillstånd av Esteve Cambra (formgivare: Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Formgivarens grad av frihet

Formgivarens grad av frihet beror på art och avsett syfte för den produkt som formgivningen ska ingå i, liksom på den industribransch som produkten hör till. Invaliditetsenheten beaktar angivandet av produkterna i vilka formgivningen är avsedd att ingå eller på vilka den är avsedd att tillämpas (artikel 36.2 i CDR) men även vid behov själva formgivningen, i den mån som den tydliggör produktens art, dess avsedda syfte eller dess funktion (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 56).

Formgivarens grad av frihet vid utveckling av formgivningen fastställs bland annat genom begränsningen från de detaljer som krävs av den tekniska funktionen hos produkten eller en del av denna, eller av lagstadgade krav som är tillämpliga på produkten. Dessa krav leder till en standardisering av vissa detaljer som därför blir gemensamma för de formgivningarna som tillämpas på produkten. Ju mer begränsad formgivarens frihet är när det gäller att utveckla gemenskapsformgivningen, desto större är sannolikheten att mindre skillnader mellan formgivningarna i fråga blir tillräckliga för att åstadkomma ett annat totalintryck på den kunniga användaren (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 67 och 72, dom av den 9 september 2011, T-10/08, Engine, punkt 33).

Det faktum att det avsedda syftet med en viss produkt kräver att det finns vissa detaljer behöver inte innebära en begränsad grad av frihet för formgivaren, om parterna lämnar bevis för att det finns möjligheter till variationer i placering av dessa detaljer och produktens allmänna utseende (dom av den 14 juni 2011, T-68/10, Watch attached to a lanyard, punkt 69, dom av den 6 oktober 2011, T-246/10, Brake, punkt 21-22, dom av den 9 september 2011, T-10/08, Engine, punkt 37).

Graden av frihet för formgivningen påverkas inte av att liknande formgivningarna finns på marknaden och utgör en "allmän trend" eller samexisterar i registren hos myndigheter för industriellt rättsskydd (dom av den 22 juni 2010, T-153/08, Communications Equipment, punkt 58, beslut av den 1 juni 2012, R 0089/2011-3, Corkscrews, punkt 27).

5.6 Strid med ett tidigare formskydd

Enligt artikel 25.1 d i CDR förklaras en gemenskapsformgivning ogiltig om den strider mot en tidigare formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten efter att ansökan ingivits, eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet räknas för gemenskapsformgivningen och som är skyddad från och med ett datum före detta datum:

1. genom en registrerad gemenskapsformgivning eller en ansökan om en sådan formgivning, eller
2. genom ett registrerat formskydd i en medlemsstat eller genom en ansökan om denna rättighet, eller
3. genom ett formskydd registrerat enligt Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, som antogs i Genève den 2 juli 1999, nedan kallad Genèveakten, som godkändes genom rådets beslut 954/2006 och som gäller inom unionen, eller genom en ansökan om en sådan rättighet.

Artikel 25.1 d i CDR måste tolkas som att den innebär att en gemenskapsformgivning strider mot en tidigare formgivning när denna formgivning, vid beaktande av formgivarens frihet vid utveckling av gemenskapsformgivningen, inte hos en kunnig användare åstadkommer ett annorlunda totalintryck jämfört med vad den tidigare formgivningen åstadkommer och som åberopas (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 52).

När invaliditetsenheten hanterar en ansökan baserad på artikel 25.1 d i CDR kommer enheten därför att tillämpa samma test som vid bedömning av särprägel enligt artikel 25.1 b i kombination med artikel 6 i CDR.

Invaliditetsenheten antar att den tidigare formgivningen är giltig om inte rättsinnehavaren lämnar bevis för att ett slutgiltigt beslut har förklarat den tidigare formgivningen ogiltig innan beslutet antas (se genom analogi dom av den 29 mars 2011, C-96/09P, BUD / bud, punkt 94-95) (se ovan under punkt 4.1.6.2 Uppskjutande).

5.7 Användning av ett tidigare särskiljande kännetecken

En gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om ett särskiljande kännetecken används i en senare formgivning och lagen i unionen eller i en medlemsstat som styr detta kännetecken ger kännetecknets rättsinnehavare rätt att förbjuda denna användning (artikel 25.1 e i CDR).

5.7.1 Särskiljande kännetecken

Begreppet "särskiljande kännetecken" omfattar registrerade varumärken liksom alla kännetecken som kan åberopas i samband med artikel 8.4 i CTMR (se Riktlinjerna, Del C, Invändning, avsnitt 4, artikel 8.4 i CTMR punkt 3.1 Typer av rättigheter som faller under artikel 8.4 i CTMR).

5.7.2 Användning i en senare formgivning

Begreppet "användning i en senare formgivning" förutsätter inte nödvändigtvis en fullständig och detaljerad återgivning av det tidigare särskiljande kännetecknet i en senare gemenskapsformgivning. Även om gemenskapsformgivningen kan sakna vissa detaljer, från det tidigare särskiljande kännetecknet eller kan ha andra ytterligare detaljer kan detta utgöra "användning" av kännetecknet, särskilt om de utelämnade eller tillagda detaljerna är av mindre betydelse och sannolikt inte uppmärksammas av den relevanta allmänheten. Det räcker att gemenskapsformgivningen och det tidigare särskiljande kännetecknet liknar varandra (dom av den 12 maj 2010, T-148/08, Instrument for writing, punkt 50-52, beslut av den 9 augusti 2011, R 1838/2010-3, Instrument for writing, punkt 43).

Om en gemenskapsformgivning innefattar ett särskiljande kännetecken utan något avstående som tydliggör att skydd inte har sökts för denna detalj, anses gemenskapsformgivningen använda det tidigare särskiljande kännetecknet även om det senare endast återges i den ena bilden (beslut av den 18 september 2007, R 137/2007-3, Containers, punkt 20).

5.7.3 Bevis av ansökan enligt artikel 25.1 e i CDR (tidigare särskiljande kännetecken)

Utöver de beståndsdelar som krävs enligt artikel 28 i CDIR om tillåtlighet (se punkt 3.9.2 ovan) måste en ansökan innehålla:

- detaljer som fastställer innehållet i den nationella lag som sökanden hänvisar till, inbegripet, vid behov, domstolsbeslut och/eller doktriner (principen fastställd i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 4, Artikel 8.4 i CTMR, punkt 4, Bevis och beviskrav, gäller). Om en ansökan om ogiltighet baseras på de rättigheter som innehas för en tidigare gemenskapsformgivning är meningen i lagen och rättspraxis om gemenskapsvarumärken inte ett krav för att bevisa denna tidigare rättighet, och
- Detaljer, om det tidigare särskiljande kännetecknet är oregistrerat, som visar att rättigheter har förvärvats för detta oregistrerade särskiljande kännetecken enligt den lag som åberopas, som ett resultat av användning eller på annat sätt, före gemenskapsformgivningens ingivande eller prioritetsdatum (se genom analogi dom av den 18 januari 2012, T-304/09, BASMALI, punkt 22), och
- detaljer som visar att sökanden uppfyller nödvändiga villkor, i enlighet med den lagen, i syfte att kunna få användningen av en gemenskapsformgivning förbjuden på grund av de tidigare rättigheterna (se genom analogi dom av den 5 juli 2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, punkt 50).

Sökanden måste enbart fastställa att han eller hon har en tillgänglig rätt att förbjuda användning av den senare gemenskapsformgivningen och att han eller hon inte kan behöva fastställa att denna rättighet har använts, med andra ord att sökanden faktiskt har kunnat förbjuda denna användning (se genom analogi dom av den 5 juli 2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, punkt 191).

5.7.4 Invaliditetsenhetens prövning

Om de nationella bestämmelser som sökanden hänvisar till utgör ett införlivande av en motsvarande bestämmelse i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 för att medlemsstaternas lagstiftning om varumärken (kodifierad version) ska närma sig varandra, kommer den förra att tolkas mot bakgrund av rättspraxis rörande tolkningen av den senare (dom av den 12 maj 2010, T-148/08, Instrument for writing, punkt 96).

Om den nationella bestämmelse som åberopas dessutom utgör ett införlivande av artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 2008/95/EG tillämpar invaliditetsenheten principerna i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2 och 5, eftersom artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 2008/95/EG i är identiska i innehåll med artikel 8.1 och 8.5 i CTMR.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser förutsätter invaliditetsenheten att den omtvistade gemenskapsformgivningen uppfattas som ett kännetecken som kan användas "för" eller "i förhållande till" varor och tjänster av den relevanta allmänheten (dom av den 12 maj 2010, T-148/08, Instrument for writing, punkt 107, beslut av den 9 augusti 2011, R 1838/2010-3, Instrument for writing, punkt 46, beslut av den 26 oktober 2011, R 2179/2010-3, Cleaning device', punkt 18).

Invaliditetsenheten antar också att det tidigare särskiljande kännetecknet är giltigt om inte rättsinnehavaren lämnar bevis för att ett slutgiltigt beslut har förklarat det tidigare särskiljande kännetecknet ogiltigt innan beslutet antas (se genom analogi dom av den 29 mars 2011, C-96/09P, BUD/bud, punkt 94-95) (se ovan under punkt 4.1.6.2 Uppskjutande).

Eftersom särskiljande kännetecken skyddas för vissa varor och tjänster prövar invaliditetsenheten för vilka varor den omtvistade gemenskapsformgivningen är avsedd att användas (dom av den 12 maj 2010, T-148/08, Instrument for writing, punkt 108). För att fastställa huruvida dessa varor och tjänster är identiska eller liknar varandra beaktar invaliditetsenheten angivandet av produkterna i vilka formgivningen är avsedd att ingå eller på vilka den är avsedd att tillämpas (artikel 36.2 i CDR). Vid behov beaktas även själva formgivningen, i den mån som den tydliggör produktens art, dess avsedda syfte eller dess funktion (dom av den 18 mars 2010, T-9/07, Representation of a circular promotional item, punkt 56, beslut av den 7 november 2011, R 1148/2010-3, Packaging, punkt 34-37). Bedömningen av varornas likhet sker på grundval av principerna i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, Kapitel 2, Jämförelse av varor och tjänster).

Om gemenskapsformgivningen är avsedd att ingå i tvådimensionella "logotyper" bedömer invaliditetsenheten att dessa logotyper kan tillämpas på en oändlig mängd produkter och tjänster, inbegripet produkter och tjänster för vilka det tidigare särskiljande kännetecknet skyddas (beslut av den 3 maj 2007, R 609/2006-3, logo MIDAS, punkt 27).

5.8 Otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrättslagstiftning

En gemenskapsformgivning förklaras ogiltig om den utgör en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrättslagstiftning.

5.8.1 Styrkande av ansökan enligt artikel 25.1 f i CDR (tidigare upphovsrätt)

Utöver de beståndsdelar som krävs enligt artikel 28 i CDIR om tillåtlighet (se punkt 3.9.2 ovan) måste en ansökan innehålla:

- detaljer som fastställer innehållet i den nationella lag som sökanden hänvisar till inbegripet, vid behov, domstolsbeslut och/eller doktriner (se genom analogi dom av den 5 juli 2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, punkt 50, beslut av den 11 februari 2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, punkt 20), och
- detaljer som visar att rättigheter har förvärvats för verket enligt den upphovsrättslagstiftning som åberopas, till förmån för upphovsmannen eller de personer till vilken rätten övergått, före dagen för ingivande eller prioritetsdatum för gemenskapsformgivningen (se genom analogi dom av den 18 januari 2012, T-304/09, BASMALI, punkt 22), och
- detaljer som visar att sökanden uppfyller nödvändiga villkor enligt lag, för att kunna få gemenskapsformgivningen ogiltigförklarad eller dess användning förbjuden på grund av tidigare rättigheter.

5.8.2 Invaliditetssenhetens prövning

Under förutsättning att det upphovsrättsliga skyddet inte, enligt den nationella lag som åberopas, beror på offentliggörande eller avslöjande av verket, förklarar invaliditetssenheten endast en gemenskapsformgivning ogiltig enligt artikel 25.1 f i CDR i de tydligaste fallen.

Det skulle framför allt inte vara lämpligt att använda artikel 25.1 f i CDR om sökandens huvudskäl är att gemenskapsformgivningen skapades, inte av den registrerade rättsinnehavaren, utan av sökanden eller en av sökandens anställda (beslut av den 11 februari 2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, punkt 20). Artikel 25.1 f i CDR kan inte användas för att kringgå de nationella domstolarnas behörighet vad gäller berättigande till gemenskapsformgivning (artikel 15 och 25.1 c i CDR).

5.9 Partiell ogiltighet

Enligt artikel 25.6 i CDR, kan en registrerad gemenskapsformgivning som har förklarats ogiltig enligt någon av grunderna i artikel 25.1 b, e, f eller g i CDR bibehållas i förändrad form, om den i denna form uppfyller skyddskraven och om formgivningens identitet bibehålls.

Kravet på bibehållande i en förändrad form av en registrerad gemenskapsformgivning måste ställas av rättsinnehavaren innan det skriftliga förfarandet avslutas. Begäran måste innehålla den förändrade formen. Den föreslagna ändrade formen kan bestå av en ändrad återgivning av gemenskapsformgivningen från vilken vissa detaljer har avlägsnats, eller tydliggöras med bland annat prickade linjer eller färger att skydd inte söks för dessa detaljer. Den ändrade återgivningen kan innefatta ett partiellt avstående på högst 100 ord (artikel 25.6 i CDR, artikel 18.2 i CDIR).

Sökanden får tillfälle att kommentera huruvida gemenskapsformgivningen i sin ändrade form överensstämmer med kraven för skydd och huruvida formgivningens identitet behållits (se punkt 4.1.4.1 ovan).

Gemenskapsformgivningens identitet måste bibehållas. Bibehållande i en ändrad form begränsas därför till fall där detaljer som avlägsnats eller avståtts inte bidrar till en gemenskapsformgivnings nyhet eller särprägel, framför allt:

- om gemenskapsformgivningen ingår i en produkt som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och de detaljer som avlägsnats eller avståtts är osynliga vid normal användning av den sammansatta produkten (artikel 4.2 i CDR), eller
- om de detaljer som avlägsnats eller avståtts dikteras av en funktion eller sammankopplingssyften (artikel 8.1 och 8.2 i CDR), eller
- om de detaljer som avlägsnats eller avståtts är så obetydliga med tanke på dess storlek eller betydelse att de sannolikt passerar obemärkt hos en medveten användare.

Beslutet att bibehålla gemenskapsformgivningen i en ändrad form kommer att inkluderas i beslutet i sakfrågan som avslutar ogiltighetsförfarandet.

5.10 Grunder för ogiltighet som blir tillämpliga endast på grund av att en ny medlemsstat tillkommit

Se Riktlinjerna, Prövning av ansökningar om registrerad gemenskapsformgivning, punkt XII.4.

6 Förfarandets avslutande

6.1 Förfarandets avslutande utan beslut i sakfrågan

Ogiltighetsförfarandet avslutas utan beslut i sakfrågan när:

1. sökanden drar tillbaka sin ansökan som ett resultat av en uppgörelse i godo eller av annat skäl, eller
2. rättsinnehavaren frånträder gemenskapsformgivningen i sin helhet och sökanden inte har begärt att kontoret skulle anta ett beslut i sakfrågan i ärendet (artikel 24.2 i CDR, se punkt 3.8), eller
3. den omtvistade gemenskapsformgivningen har förfallit och sökanden inte har begärt att kontoret skulle anta ett beslut i sakfrågan i ärendet (artikel 24.2 i CDR, se punkt 3.8), eller
4. invaliditetsenheten sköt upp ett antal ansökningar om ogiltighetsförklaringar som gäller samma registrerade gemenskapsformgivning. Dessa ansökningar ska anses avslutade när ett beslut om att förklara gemenskapsformgivningen ogiltigt har blivit slutgiltigt (artikel 32.3 i CDR).

Invaliditetsenheten informerar parterna om att förfarandet har avslutats utan beslut i sakfrågan.

6.2 Beslut om kostnader

6.2.1 Ärenden som kräver beslut om kostnader

Om ett beslut i sakfrågan i ett ärende fattas anges beslutet om fördelning av kostnader i slutet av beslutet (artikel 79.1 i CDIR).

I alla övriga ärenden där invaliditetsenheten avslutar ärendet utan ett beslut i sakfrågan utfärdas ett separat beslut om kostnaderna, på begäran av någon av parterna. I detta fall informerar invaliditetsenheten båda parter om när ett beslut om kostnaderna kommer att meddelas. Parterna kan framföra skäl om fördelningen av kostnaderna.

6.2.2 Ärenden som inte kräver beslut om kostnader

6.2.2.1 Överenskommelse om kostnader

Om parterna informerar invaliditetsenheten om att de har avslutat ogiltighetsförfarandet med en överenskommelse som innefattar kostnaderna utfärdar invaliditetsenheten inte något beslut om kostnaderna (artikel 70.5 i CDR).

Om inget besked lämnas huruvida parterna har kommit överens om kostnaderna fattar invaliditetsenheten ett beslut om kostnaderna, tillsammans med bekräftelse på att ansökan dras tillbaka. Om parterna informerar invaliditetsenheten om att de har nått en överenskommelse om kostnaderna efter att ansökan dragits tillbaka ändrar inte invaliditetsenheten sitt redan utfärdade beslut om kostnader. Det åligger emellertid parterna att respektera överenskommelsen och inte genomföra invaliditetsenhetens beslut om kostnaderna.

6.2.2.2 Fördelning av kostnader

Den generella regeln är att den förlorande parten, eller den part som avslutar förfarandet genom att avstå gemenskapsformgivningen eller bibehålla den i en ändrad form eller genom att dra tillbaka ansökan, ska bära den andra partens kostnader liksom alla kostnader som denne haft och som är avgörande för förfarandet (artikel 70.1 och 70.3 i CDR).

Om båda parter delvis förlorar måste en "annan fördelning" beslutas (artikel 70.2 i CDR). Som en allmän regel är det skäligt att respektive part bär sina egna kostnader.

När ett antal ansökningar om ogiltighetsförklaring rörande samma registrerade gemenskapsformgivning har skjutits upp anses de avslutade när ett beslut om att förklara gemenskapsformgivningen ogiltig har blivit slutligt. Varje sökande vars ansökan anses ha avslutats ska bära sina egna kostnader (artikel 70.4 i CDR). Byrån återbetalar dessutom 50 procent av ogiltighetsavgiften (artikel 32.4 i CDIR).

6.2.2.3 Fastställande av kostnader

Ersättningsgilla kostnader för företräde och avgifter

Om kostnaderna är begränsade till kostnader för företräde och ansökningsavgiften kommer beslutet om fastställande av kostnadsbeloppet ingå i beslutet om fördelning av kostnaderna.

Det belopp som den vinnande parten har rätt att kräva anges i artikel 70.1 i CDR och artikel 79.6 och 79.7 i CDIR.

Vad gäller avgifter är det ersättningsgilla beloppet begränsat till ogiltighetsavgiften på 350 euro om sökanden vinner.

Det ersättningsgilla beloppet för kostnader för företräde är begränsat till 400 euro. Det gäller både för sökanden och för rättsinnehavaren, under förutsättning att de företräddes av ett auktoriserat ombud i ogiltighetsförfarandena i den mening som avses i artikel 77 i CDR. Den vinnande parten som inte längre företräds av ett auktoriserat ombud vid tiden för beslutet har också rätt att tilldömas en ersättning av kostnader oavsett när under förfarandet det professionella företräddandet upphörde. Detta påverkar inte behovet av att utnämna ett auktoriserat ombud när det är obligatoriskt. Beloppet som ska bäras av den förlorande parten fastställs alltid i euro, oavsett i vilken valuta den vinnande parten betalade sin företrädare.

Kostnader för företräde av anställda, även från ett annat bolag med ekonomiska förbindelser, är inte ersättningsgilla.

Andra ersättningsgilla kostnader

Om kostnaderna innefattar utgifter för ett muntligt förhör eller bevisupptagning fastställer invaliditetsenhetens inskrivningskontor, på begäran, det belopp som ska erläggas (artikel 70.6 i CDR). En förteckning över kostnader ska tillsammans med verifierkat bifogas begäran om fastställande av kostnader (artikel 79.3 i CDIR).

Beloppet för ersättningsgilla kostnader kan ses över genom ett beslut av invaliditetsenheten efter en motiverad begäran som lämnas in inom en månad från dagen för anmälan om tillerkännande av kostnader (artikel 70.6 i CDR, artikel 79.4 i CDIR).

Fastställande av kostnader efter att ärendet överlämnats till invaliditetsenheten för ytterligare åtgärd

När beslutet om ogiltighet helt eller delvis har annullerats och ärendet överlämnats av överklagandenämnden blir situationen som följer:

- det första beslutet (som överklagades) har inte blivit slutgiltigt, inte ens när det gäller fördelning eller fastställande av kostnader,
- när det gäller kostnaderna för ogiltighetsförfarandet måste ett enda beslut om fördelning och om fastställande av kostnader fattas för ogiltighetsförfarandet som helhet,

- vad gäller kostnaderna för överklagandeförfarandet måste det fastställas huruvida överklagandenämnden avkunnat dom om dem. Begreppet "vinnande part" måste tillämpas på resultatet av överklagandeförfarandet vilket innebär att beslutet kan skilja sig åt mellan de två instanserna. Beloppet för återbetalning av kostnader för företrädare vid överklagandeförfarandet är 500 euro, vilket gäller utöver kostnaderna för företrädare vid ogiltighetsförfarandet.

6.3 Rättelse av fel och införande i registret

I invaliditetsenhetens beslut kan endast språkliga fel, skrivfel och uppenbara fel rättas. De rättas av invaliditetsenheten på eget initiativ eller på begäran av en berörd part (artikel 39 i CDIR).

6.3.1 Rättelse av fel

I invaliditetsenhetens beslut kan endast språkliga fel, skrivfel och uppenbara fel rättas. De rättas av invaliditetsenheten på eget initiativ eller på begäran av en berörd part (artikel 39 i CDIR).

6.3.2 Införande i registret

Datum och innehåll i beslutet om ansökan eller varje annat avslutande av förfaranden förs in i registret så snart det är slutgiltigt (artikel 53.3 i CDR och artikel 69.3 q i CDIR).

7 Överklagande

7.1 Rätt till överklagande

Alla parter i ett ogiltighetsförfarande har rätt att överklaga ett beslut som påverkar parten negativt. Ett beslut som inte avslutar förfarandet när det gäller den ena parten kan endast överklagas tillsammans med det slutgiltiga beslutet, om inte beslutet möjliggör separat överklagande. Eventuell skriftlig kommunikation om detta beslut innefattar ett meddelande om att beslutet kan överklagas inom två månader från dagen för mottagande av meddelandet om beslutet. Överklaganden har upphävande verkan (artikel 55 i CDR).

7.2 Revidering

Revidering kan beviljas om ett överklagande har lämnats in mot ett beslut för vilket överklagandenämnden är behörig enligt artikel 55 i CDR.

Om den avdelning eller instans inom kontoret vars beslut överklagas anser att överklagandet är tillåtligt och välgrundat, rättas beslutet. Detta gäller inte om det finns en motpart till klaganden (artikel 58.1 i CDR).

Om beslutet inte ändras inom en månad från det att inlagan med angivande av grunderna har inkommit ska överklagandet utan dröjsmål och utan yttrande i sak överlämnas till överklagandenämnden (artikel 58.2 i CDR).

Syftet med revideringen är att undvika att överklagandenämnden mottar överklaganden av beslut för vilka invaliditetsenheten redan har medgivit behovet av rättelse. Syftet med revideringen är emellertid inte att undanröja fel i beslut från invaliditetsenheten och behålla resultatet av ärendet, utan att ge sökanden den upprättelse han eller hon söker.

Principerna för revidering av beslut som antagits av invändningsenheten gäller i tillämpliga delar för beslutet som invaliditetsenheten antagit (se Riktlinjerna, Del A, Allmänna regler, avsnitt 7, Revidering).