

## Nu är det ”nya” EU-varumärket här!

Den 23 mars träder omfattande ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken ikraft. Samtidigt med att förordningen om gemenskapsvarumärken ändras, ändras också genomförandeförordningen. Avgiftsförordningen upphävs och ersätts av ett annex till förordningen. Vissa bestämmelser, som kräver ytterligare genomförandebestämmelser, träder först ikraft den 1 oktober 2017.

På liknande sätt ändras även varumärkesdirektivet. Kraven på harmoniseringen av de nationella lagarna ökar markant. Den allra viktigaste bestämmelsen är förmodligen kravet att det nationellt ska finnas administrativa invändnings- och annulleringssystem. Implementeringstiden för de administrativa annulleringssystemen kan vara upp till 7 år, men de andra ändringarna, inklusive de administrativa invändningssystemen ska vara på plats inom tre år.

I denna artikel behandlas några av de viktigaste ändringarna i EU:s varumärkesförordning enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

### *Bakgrund*

Ändringsarbetet inleddes genom att Max Planck-institutet fick i uppdrag att göra en genomsyn av det europeiska varumärkessystemet. Institutets rapport kom 2011. Efter många politiska förhandlingar och manglingar i ”triologen”, dvs EU:s parlament, kommission och rådet, genomförs nu ändringarna. Tyvärr skiljer det sig åt från Max Plancks rekommendationer när det gäller flera viktiga juridiska frågor.

### *Namn och administration*

Politiskt intressant har varit ändringar som att OHIM nu kommer att heta Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (”European Union Intellectual Property Office”). Förkortningen blir EUIPO. Detta måste ha varit en het potatis, speciellt för Tyskland, som sedan länge har den europeiska patentmyndigheten EPO. EPO kommer också att vara myndigheten där man ansöker om EU-patent. Vad månade Tyskland ha fått som kompensation?

Förnuftigt och logiskt är det att gemenskapsvarumärket officiellt kommer att heta ”Europeiska Unionens varumärke” – EU-varumärket. På engelska ändras CTM till EUTM.

EU får ett starkare grepp om EUIPO och dess stora överskott. Samarbetet mellan EUIPO och de nationella myndigheterna regleras nu ingående i förordningen.

Förordningen har moderniserats och även förtydligats i vissa avseenden. Inlämning av EU-varumärken via nationella myndigheter är t ex inte längre möjligt. Viktiga principer från EU-domstolen återfinns nu i premisserna. En viktig förändring är att det blir bättre möjligheter att agera i relation till piratkopior.

Nytt är också att norska och isländska jurister kan vara ombud vid EUIPO (OHIM). När direktivet är genomfört ska detta även gälla de nationella myndigheterna, d.v.s. norrmän kommer i framtiden att ha rätt att representera sina egna kunder också i Sverige.

En hel del bestämmelser som tidigare har funnits i genomförandeförordningen eller i förordningen om processordningen för överklagandenämnderna finns nu i varumärkesförordningen. Detta gäller t ex bestämmelsen som fastslår att man kan komma med ett motyrkande om motparten överklagar.

### *Kontrollmärken*

Den reviderade förordningen öppnar upp för registrering av en helt ny typ av märken, kontrollmärken. Detta innebär att en kontrollinstitution eller organisation nu kan skydda sitt märke. Detta kan bli ett viktigt skydd för t ex certifieringen av ekologiska varor.

Bestämmelserna angående kontrollmärkena träder emellertid först ikraft den 1 oktober 2017.

### *Prioritet*

Det ska observeras att prioritetskrav i framtiden måste göras redan i och med ansökan och inte som nu upp till två månader efter inlämnandet (artikel 30). Denna bestämmelse träder dock först ikraft den 1 oktober 2017.

### *Varu- och tjänsteklasser*

Tre-klasssystemet överges - man betalar i framtiden ansöknings-/förnyelseavgift per varu- och tjänsteklass (artikel 26(2)). Priset blir 850 EUR för ansökan i en klass, förutsatt att man inlämnar elektroniskt, annars 1000 EUR. För ytterligare en klass är kostnaden 50 EUR och därefter 150 EUR per klass.

Förnyelser kommer att kosta detsamma som en ansökan, inklusive samma klassavgifter som för en ansökan.

Detta är positivt eftersom det, i alla fall i viss utsträckning, kan bidra till en minskning av onödigt breda ansökningar/registreringar. Om ett företag önskar ett treklasskydd är det fördelaktigt att ansöka innan de nya bestämmelserna träder ikraft.

I framtiden får man bara de facto skydd, dvs skydd utifrån en tolkning av varu-/tjänstebenenämningarna i bokstavlig mening.

Det är viktigt att observera att de EU-varumärken som lämnades in före EU-domstolens förhandsavgörande i IP TRANSLATOR-domen (C-307/10), samt före OHIM:s presidents kommunikation kom, dvs innan den 22 juni 2012, och som täcker klassrubriker, har en särställning. Innehavarna av sådana märken har i en sexmånadersperiod möjlighet att upplysa om intentionen var att söka skydd för andra varor/tjänster än de som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening. De varor/tjänster som man gör anspråk på att skydda, måste ha varit del av den alfabetiska listan som var aktuell enligt den edition av Nice-klassificeringen, som gällde när ansökan gavs in. Om innehavaren inte agerar kommer registreringen fortsättningsvis att endast omfatta de varor/ tjänster som omfattas av klassrubriken i bokstavlig mening.

Om man ändrar en varuförteckning som bär klassrubriken så att den omfattar mer än en bokstavstolkning, kan man agera mot de som därefter börjar använda ett varumärke som är i konflikt med den "utvidgade förteckningen". Man kan emellertid inte agera i relation till de som startade att använda ett liknande varumärke innan ändringen gjorts, om användningen inte var i strid med varuförteckningens bokstavliga mening. Situationen är densamma om man vill göra invändning emot eller ansöka om annullering av ett senare varumärke. Det finns en rad begränsningar och bestämmelser som gäller för rättighetsinnehavarna. Dessa kommer givetvis att gälla för den som ändrar varuförteckningen när ändringarna i förordningen har trätt ikraft.

När det gäller ändringar i registret som sker innan den reviderade förordningen trätt ikraft är situationen inte klar. Min rekommendation är därför att innehavarna omgående sätter sig tillsammans med sina ombud och går igenom eventuella klassrubriker och lämnar in en begäran om ändring innan den 23 mars.

De nationella myndigheterna måste också rätta sig efter Nice-klassificeringen och EU-domstolens praxis. Domstolens uttalanden i IP TRANSLATOR-domen ska även gälla nationellt, dvs varuförteckningen ska vara tydlig och precis. Om man använder generella varubenämningar så anses de endast omfatta benämningen i bokstavlig mening. Enligt premissen till direktivet så ska de nationella myndigheterna gemensamt göra en lista som visar den administrativa praxisen när det gäller klassificering.

Som bekant finns redan "Allmänt meddelande om gemensam praxis för godkännande av klassificeringstermer" med de 11 icke-acceptabla termerna (daterad 20 februari 2014). Antalet termer kan givetvis komma att utvidgas, så den generella rekommendationen måste vara att alltid komplettera generella termer med det man verkligen avser att använda märket för. Det kan nämnas att det nyligen kom en dom från tribunalen enligt vilken "apparater för återgivning av ljud och bilder" inte var acceptabel, trots att denna term inte var med bland de termer som ansågs icke-acceptabla enligt meddelandet.

### *Absoluta hinder – grafisk återgivning*

Ett varumärke kan i framtiden återges på alla tänkbara sätt med hjälp av all tillgänglig teknik, förutsatt att återgivningen är:

- klar,
- precis,
- fullständig i sig själv,
- lättillgänglig,
- tydlig,
- beständig
- objektiv

(se C-273/00 Sieckmann).

Kravet på grafisk återgivning försvinner. Nytt är också att ”ljud” och ”färger” uttryckligen nämns som exempel på varumärken. Detta avspeglar den praxis som gäller sedan en lång tid tillbaka. För att myndigheten ska få tid att definiera vilka krav som ska uppställas i framtiden träder dessa ändringar först ikraft den 1 oktober 2017.

OHIM accepterar som bekant ljudmärken genom att varumärket återges med hjälp av en ljudfil, vilket också är mycket mer precist än någon form av grafisk avbildning. I detta sammanhang kan man fråga sig om domstolens värdering i Shield mark- domen (C-283/01), då de nio första noterna i ”Für Elise” i sin tid ansågs registrerbara, kommer att stå fast.

När det gäller doftmärken kan inte något förväntas att vara ändrat. Här får man räkna med att Sieckmann- domen alltjämt gäller, dvs att ett doftmärke svårligen kan uppfylla kravet på klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv återgivning. Detta gäller i alla fall med dagens teknik.

### *Absoluta hinder – ursprungsbeteckningar*

Förbudet mot registrering av skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar utvidgas till att omfatta alla typer av varor. Bestämmelserna är inte längre begränsade till jordbruksprodukter och livsmedel, utan kan också omfatta andra typer av produkter som industriprodukter. För närvarande finns det emellertid inte något harmoniserat skydd för industriprodukter inom EU. Situationen kan dock komma att ändras eftersom EU-kommissionen har lagt fram en grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd för geografiska ursprungsbeteckningar till just sådana produkter.

Dessutom ges skydd för traditionella uttryck för vin. Liknande skydd ges till garanterade traditionella specialiteter och för plantarter (växtförädlarrätt), som alla nu nämns under de absoluta registreringshindren.

### *Absoluta hinder – form ger varan ett betydande värde*

När det gäller förbudet mot varumärken "vars form ger varan ett betydande värde", föreslog Max Planck att denna bestämmelse skulle utgå. Tyvärr valde lagstiftarna att behålla bestämmelsen, och t.o.m. att utvidga den, så att den nu omfattar "kännetecken som endast består av en form *eller annan egenskap* som ger varan ett betydande värde".

Är det rimligt att en beslutande myndighet ska värdera något som är så subjektivt? Resultatet kan endast bli att designikonerna inte kan få evigt skydd medan sämre design – eller design som på ansökningstidpunkten inte uppfattas kunna ge ett betydande värde – kan få evigt varumärkesskydd. Detta är i konflikt med det utökade skydd som banbrytande design kan få genom upphovsrätten. Upphovsrätten är bara mycket svårare att använda än varumärkesrätten. Det verkar vara dags att överväga införandet av ett EU-system med registrering av upphovsrätter, så att tvisterna om dessa blir enklare och billigare för upphovsmännen.

### *Absoluta hinder – varans art eller tekniskt resultat*

På samma sätt har bestämmelserna angående att en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat inte får registreras utvidgats till att också omfatta "kännetecken som endast består av en form *eller annan egenskap* som följer av varans art / som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat". Vad är tanken bakom denna ändring? EUIPO har just sagt att "funktionella" märken (såsom färger och ljud) nu är underlagda samma förbud mot registrering som formmärken. Tanken lär också vara att kunna stoppa "andra egenskaper" som vi inte har kännedom om idag – som det inte finns teknik till att precisera, kanske t.ex. dofter. Det är sålunda möjligt att ändringarna kommer att försvåra registreringen av otraditionella varumärken.

### *Disclaimers försvinner*

En annan ändring är att EUIPO inte längre kan sätta som villkor för registrering att sökanden avstår från ensamrätt till en beståndsdel, som kan föranleda ovisshet om varumärkets skyddsomfång. Reglerna i genomförandeförordningen enligt vilken sökanden kan frånsäga sig ensamrätten till en del av märket som inte har särskiljningsförmåga, och anteckningar om detta i registret, utgår också, dvs hela disclaimersystemet avskaffas.

Max Planck hade i och för sig föreslagit att bestämmelsen skulle bort, säkert påverkad av avsaknaden av disclaimers i det tyska varumärkessystemet. Samtidigt hade Max Planck emellertid föreslagit att den skulle ersättas av en bestämmelse i förordningens premisser enligt vilken ett beslut om förväxlingsbarhet inte kan baseras på ett element som inte i sig själv kan registreras som varumärke. Detta skulle ha varit en välkommen premiss när man tänker på att Tribunalen under de senaste åren har gett ett mycket brett skydd för beskrivande ordelement. Tyvärr finns inte den av Max Planck föreslagna premissen med i förslaget till ny förordning.

Som bekant har disclaimerbestämmelsen i förordningen sällan tillämpats. Jämfört med situationen som råder på de nationella marknaderna är det emellertid i ett system med 23 språk svårt att veta vad som är skyddsvärt respektive beskrivande/saknar särskiljningsförmåga. Det är därför en utbredd uppfattning bland de mest erfarna juristerna hos OHIM att en disclaimer är det bästa redskapet som finns till hands när det gäller problemet med beskrivande ord, och att man därför istället borde ha utrett hur man kunde införa ett effektivt disclaimerssystem. Det är beklagligt att man tagit bort disclaimerbestämmelserna. Kvar finns dock möjligheten att komplettera en ansökan med en anteckning om vad man skyddar i beskrivningen (en positiv förklaring) av märket.

### *Anmärkningar från tredje man*

Anmärkningar från tredje man (observations) kan lämnas in fram till invändningsperiodens slut. Om det har kommit in en invändning kan man framställa anmärkningar fram till dess att ett slutligt beslut har fattats i invändningsärendet.

Det står nu uttryckligen i förordningen att myndigheten också på eget initiativ kan återuppta undersökningen av absoluta hinder fram till dess att varumärket har registrerats. Detta kan förhoppningsvis leda till att myndigheten blir mer villig att se över registrerbarhetsvärderingen när man upptäcker att man kan ha gjort ett fel i sin bedömning.

### *Relativa hinder*

Förundersökningar i EUIPO:s register eller de nationella registren måste beställas och betalas. De flesta kommer säkert istället att använda det fina, öppna söksystemet TMview, som nu innehåller 34,5 miljoner varumärken från flertalet viktiga marknader på världsplan. Innehavare av EU-varumärken kommer fortfarande att få meddelanden om senare EU-varumärken.

Som relativa hinder anges nu explicit skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, dvs invändningssystemet kan användas om myndigheten inte ex officio uppmärksammar sådana hinder.

Invändningsavgiften sätts ner till 320 EUR. Avgiften för en annulleringsansökan och ett överklagande reduceras också.

När det gäller internationella registreringar som designerar EUIPO är invändningsperioden fortfarande tre månader. Det är dock viktigt att observera att perioden i framtiden börjar redan en månad efter att märket har kungjorts, och inte som nu sex månader efter att det kungjorts.

### *Begränsningar i varumärkesrätten*

En varumärkesinnehavare kan i framtiden, liksom idag, inte använda sin rätt i relation till tredje man som använder sitt eget personnamn i enlighet med god marknadsföringssed. Tredje man kan emellertid inte som nu värja sig genom att hänvisa till att det är hens företagsnamn.

Man får liksom tidigare använda annans varumärke för att beskriva en egenskap eller ett geografiskt ursprung etc. I framtiden gäller detta också användning av ett icke särskiljande varumärke.

I jämförande reklam får man använda annans varumärke för ändamålet att identifiera eller hänvisa till dennes varor eller tjänster. Detta bör dock inte innebära en ändring i praxis eftersom jämförande reklam alltid måste vara legitim.

### *"Agentvarumärken"*

Om en agent registrerar märkesinnehavarens varumärke har sistnämnde i framtiden möjligheten att ansöka om att få varumärkesregistreringen överförd på sig hos EUIPO. Den rättmätige märkesinnehavaren behöver sålunda inte längre gå till domstol för att uppnå denna fördel.

### *Varumärkesförfalskade varor/ piratkopior*

När det gäller varumärkesförfalskade varor/piratkopior ökar möjligheterna att stoppa transitgods.

För varor som införs från länder utanför EU och som inte sätts på EU-marknaden utan endast är i transit, är det den som är ansvarig för varorna som måste dokumentera att de inte innebär varumärkesintrång i det land vartill de är på väg. En innehavare av ett registrerat EU-varumärke har annars rätt att förhindra att tredje man utan tillstånd för in varor i EU som bär ett varumärke som huvudsakligen är identiskt med märkesinnehavarens, även om varorna inte är planerade att säljas på EU:s marknad. Förbudet gäller även vid t ex tillfällig lagring i frizoner.

Dessutom har innehavaren av en registrerad varumärkesrätt möjlighet att få till förbud mot förberedande åtgärder i samband med varumärkesintrång, såsom användande av varumärket på emballage eller etiketter. Att utbjuda emballage och etiketter till försäljning samt att lagerhålla, importera och exportera emballage eller etiketter med varumärket är också i strid med märkesinnehavarens rättigheter.

### *Myndighetens fel och egna fel*

Enligt ett beslut från Stornämnden (R 323/2008-G BEHAVIOURAL INDEXING) kan inte OHIM:s första instans återkalla ett beslut om det har överklagats, utan endast korrigera i ex parte ärenden. I konsekvens med detta utgår artikel 62.

EUIPO:s första instans får emellertid rätt att återkalla ett överklagat beslut inter partes efter att parterna har hörts, även om det har överklagats, om det handlar om ett uppenbart fel i beslutet. EUIPO:s första instans får också möjligheter att korrigera tekniska fel som den gjort vid registreringen av ett varumärke eller vid offentliggörandet av registreringen. Tiden för EUIPO att korrigera uppenbara fel har förlängts från 6 månader till 1 år så att också sent upptäckta fel kan korrigeras.

Det bör understrykas att det blir lika viktigt att överklaga som idag. Om inte beslutet har korrigerats på det sätt man önskar innan fristen för att överklaga har gått ut förlorar man sin chans till ändring. Om överklagandet blir onödigt, pga att första instans återkallar beslutet, återbetalas avgiften för överklagandet.

En annan nyhet är att reglerna angående vidarebehandling också kan användas i invändningsärenden. De kan t ex användas i samband med att man blivit ombedd att dokumentera att användningstvånget är uppfyllt eller kommer för sent med en svarsskrift.

### *Registret, elektroniskt*

Upplysningarna i varumärkesregistret ska vara arkiverade elektroniskt för all framtid. Man ska emellertid vara uppmärksam på att av parterna inlämnade dokument i pappersformat destrueras efter en period, som kommer att bestämmas av verkställande direktören. Om de inte finns tillgängliga elektroniskt måste dokumenten behållas i minst 5 hela år efter det år då ansökan förföll eller togs tillbaka eller registreringen upphörde att gälla.

### *Myndighetens organisation*

Mycket av gällande praxis kodifieras genom de nya regelverken och rollerna vid EUIPO blir tydligare fördelade och reglerade. EU:s centrala administration får mer inflytande. OHIM:s styrelse (Administrative Board) ersätts av en "Management Board", på svenska kallad "styrelse". I den nya utformningen har kommissionen två representanter (tidigare en) och EU:s parlament får också en representant (tidigare ingen).

Överklagandenämndernas organisation förblir densamma som tidigare. Överklagandenämndernas president, Theophile Margellos, kallas sålunda fortfarande president, på svenska kallad "direktör". Antonio Campinos är däremot inte längre president vid EUIPO, utan verkställande direktör (Executive Director).

Procedurerna för att återvälja den verkställande direktören, presidenten för överklagandenämnderna samt dess ordförande och medlemmar förenklas, vilket gör att de normalt kommer att ha företräde till sina poster vid mandatperiodernas slut. Orsaken till denna ändring är sannolikt att det tidigare valsystemet var mycket resurskrävande. Ordförandena samt medlemmarna kan återväljas obegränsat antal gånger. Verkställande direktören och presidenten för överklagandenämnderna kan emellertid som nu endast återväljas en gång, dvs maxtiden blir tio år.

Man måste räkna med att det nya systemet kommer att göra organisationen ännu mera statisk än idag, vilket inte säger lite. Under mina tio år som medlem av överklagandenämnderna var jag den enda som valde att lämna mitt arbete, bortsett från en som valde att gå i pension.

En intressant nyskapelse är att den verkställande direktören kan referera juridiska frågor till stornämnden. Det fastslås också att stornämndens beslut och svar på frågor ställda av verkställande direktören ska vara bindande för hela EUIPO. Denna möjlighet bör ombud vara uppmärksamma på, om de är missnöjda med ett föreläggande från första instans.

### *Medling*

Överklagandenämndernas medlingssystem skrivs in i förordningen i form av rätten att inrätta ett "medlingsinstitut". En välkommen nyhet i detta sammanhang är att man kan begära medling på vilket stadium som helst, dvs inte bara vid överklagandenämnderna. Det behöver inte ens finnas en tvist vid EUIPO. Alla konflikter i relation till EU-varumärket och EU-design kan sålunda behandlas i medlingssystemet.

Nytt är också att medlare som inte arbetar hos OHIM kan finnas med på listan över medlare. Frågan är vem som ska betala för medlarna som inte är anställda av OHIM. Förmodligen blir det en fråga som parterna och den privata medlaren får reda ut.

### *Samarbetet med de nationella myndigheterna*

Samarbetet med de nationella myndigheterna kodifieras i den reviderade förordningen. Samarbetsprojekten (jämför "co-operation fund") med de nationella myndigheterna får maximalt utgöra 15 procent av EUIPO:s intäkter. Man kan förvänta fler intressanta och nyttiga harmoniseringsprojekt.

Fem procent av EUIPO:s intäkter ska överföras till de nationella myndigheterna. Om EUIPO får ett stort överskott kan procenten höjas till tio procent.

### *Avslutning*

Flera mål med revisionen av regelverket har uppnåtts:

- bättre möjligheter att agera i relation till varumärkesförfälskade varor
- bättre spegla praxis
- bättre kontroll över EUIPO:s finanser
- reglering av samarbetet mellan OHIM och de nationella myndigheterna

Däremot kan man beklaga att flera av de juridiska frågorna inte har fått mycket utrymme i det förberedande arbetet, utan har fått stå i skymundan för politiskt intressanta frågor, som t ex namnbytena.

Det är också mycket tveksamt om systemet har blivit mer förutsägbart, jämför t ex de okonventionella varumärkena, och avsaknaden av reglering av skyddsomfånget för märkesdelar som inte i sig är registrerbara. När det gäller att systemet ska bli snabbare får man nog räkna med att det inledningsvis istället kommer att bli mer långsamt. EUIPO måste lägga om många av sina rutiner och dessutom får myndigheten extra arbete, t ex i samband med 6-månadersfönstret, för att precisera varuförteckningarna.

Slutligen ska understrykas att ändringarna i förordningarna är så omfattande att man i alla situationer måste kontrollera att inget har ändrats – också för att hitta nya möjligheter.